

LEAHY-SMITH 美国发明法案^①

该法案修正了美国法典第 35 编，以推动专利改革。
美利坚合众国国会参议院和众议院颁布。

第 1 节 简称；目录

- (a) 简称——这一法案可引用为“LEAHY-SMITH 美国发明法案”
- (b) 目录——本法案目录如下：

第 1 节 简称；目录

第 2 节 定义

第 3 节 发明人先申请制

- (a) 定义
- (b) 可专利性条件
- (c) 可专利性条件；非显而易见的主题
- (d) 废止对国外作出的发明的要求
- (e) 废止依制定法的发明登记
- (f) 发明人或者联合发明人的较早申请日
- (g) 一致性修改
- (h) 派生专利
- (i) 溯源程序
- (j) 删除对抵触的引用
- (k) 限制性法律规定
- (l) 小型企业研究
- (m) 关于先用权的报告

^① 根据 2011 年 LEAHY-SMITH 法案翻译。翻译：邱福恩、李丁俊、许怀远、范继晨、纪登波、钟诚、王曦、王傲寒、张起，校对：张永华。

(n) 生效日期

(o) 国会意见

(p) 国会意见

第4节 发明人的宣誓或者声明

(a) 发明人的宣誓或者声明

(b) 发明人以外的人提交申请

(c) 说明书

(d) 一致性修改

(e) 生效日期

第5节 基于在先商业使用的侵权抗辩

(a) 一般规定

(b) 一致性修改

(c) 生效日期

第6节 授权后的重审程序

(a) 双方重审

(b) 一致性修改

(c) 规章及生效时间

(d) 授权后重审程序

(e) 一致性修改

(f) 规章和生效日

(g) 现有技术的引用和书面声明

(h) 再审

第7节 专利审理和申诉委员会

(a) 组成及职责

(b) 行政申诉

(c) 巡回上诉

(d) 一致性修改

(e) 生效日期

第8节 第三人在颁发专利证书前提交现有技术文献

(a) 一般规定

(b) 生效日期

第 9 节 地点

(a) 与地点有关的技术性修订

(b) 生效日期

第 10 节 费用设定机构

(a) 费用设定

(b) 小型和微型企业

(c) 某一财政年的费用减免

(d) 公共咨询委员会的角色

(e) 在联邦公报上的公开

(f) 权力的保留

(g) 小企业的定义

(h) 电子申请奖励措施

(i) 生效日期；废止日期

第 11 节 专利服务费用

(a) 一般专利服务

(b) 延误缴纳维持费

(c) 专利检索费

(d) 针对小型实体的费用

(e) 技术性修改

(f) 商标费用调整

(g) 生效日期、适用性以及过渡条款

(h) 优先审查费用

(i) 拨款帐户转移费用

(j) 生效日期

第 12 节 补充审查

(a) 一般规定

(b) 一致性修改

(c) 生效日期

第 13 节 基金协议

- (a) 一般规定
- (b) 生效日
- 第 14 节 在现有技术中考虑的税收策略
 - (a) 一般规定
 - (b) 定义
 - (c) 排除
 - (d) 解释规则
 - (e) 生效日期；适用范围
- 第 15 节 对最佳实施方式的要求
 - (a) 一般规定
 - (b) 一致性修改
 - (c) 生效日期
- 第 16 节 标记
 - (a) 虚拟标记
 - (b) 虚假标记
- 第 17 节 法律意见
 - (a) 一般规定
 - (b) 一致性修改
- 第 18 节 商业方法专利的过渡方案
 - (a) 过渡方案
 - (b) 请求中止
 - (c) ATM 机在确定管辖地方面的豁免
 - (d) 定义
- 第 19 节 管辖和程序
 - (a) 州法院管辖
 - (b) 联邦巡回上诉法院
 - (c) 移交
 - (d) 专利诉讼中的程序事项
 - (e) 生效日期
- 第 20 节 技术性修正

- (a) 共同发明人
 - (b) 在外国提出申请
 - (c) 未经许可的申请
 - (d) 有缺陷专利的再颁
 - (e) 再颁的效力
 - (f) 发明人姓名的改正
 - (g) 专利有效性的推定
 - (h) 侵权诉讼
 - (i) 修订者注释
 - (j) 不必要的引用
 - (k) 附加的技术性修订
 - (l) 生效日期
- 第 21 节 行政法官的差旅费及报酬
- (a) 支付特定差旅相关费用的授权
 - (b) 行政法官的报酬
- 第 22 节 专利商标局的资金
- (a) 一般规定
 - (b) 生效日期
- 第 23 节 卫星局
- (a) 设立
 - (b) 目的
 - (c) 所需考虑
 - (d) 向国会报告
- 第 24 节 底特律卫星局的命名
- (a) 命名
 - (b) 引用
- 第 25 节 重要技术的优先审查
- 第 26 节 实施研究
- (a) 专利商标局研究
 - (b) 向国会报告

- 第 27 节 基因检测研究
 - (a) 一般规定
 - (b) 研究中包括的项目
 - (c) 定义的确证基因诊断检测活动
 - (d) 报告
- 第 28 节 小企业公司的专利监察项目
- 第 29 节 研究申请人多样性的方法的建立
- 第 30 节 国会意向
- 第 31 节 美国专利商标局对小企业国际专利保护的研究
 - (a) 所需研究
 - (b) 报告
- 第 32 节 公益项目
 - (a) 一般规定
 - (b) 生效日期
- 第 33 节 对专利授权的限制
 - (a) 限制
 - (b) 生效日期
- 第 34 节 专利诉讼研究
 - (a) 美国总审计局 (GAO) 研究
 - (b) 研究内容
 - (c) 向国会报告
- 第 35 节 生效日期
- 第 36 节 预算影响
- 第 37 节 专利期限延展申请 60 天期限的计算
 - (a) 一般规定
 - (b) 适用性

第 2 节 定 义

在本法案中：

(1) 局长——“局长”是指负责知识产权的商务部副部长和美国专利商标局局长。

(2) 局——“局”是指美国专利商标局。

(3) 专利公共咨询委员会——“专利公共咨询委员会”是指根据美国法典第 35 编第 5 (a) 款建立的专利公共咨询委员会。

(4) 1946 年商标法案——“1946 年商标法案”是指 1946 年 7 月 5 日通过的名为“为商业使用的商标提供注册和保护、履行某些国际公约条款及其他目的之法案”(15 U. S. C. 1051 及随后条款)(通常称为“1946 年商标法案”或“Lanham 法案”)。

(5) 商标公共咨询委员会——“商标公共咨询委员会”是指根据美国法典第 35 编第 5 (a) 款建立的商标公共咨询委员会。

第 3 节 发明人先申请制

(a) 定义

对美国法典第 35 编第 100 条作如下修改：

- (1) 删除 (e) 款中的“或根据第 311 条的双方重审”；以及
- (2) 在末尾增加以下款：

“(f) ‘发明人’是指单独或者共同发明或者发现发明主题的一人或多人。

“(g) ‘共同发明人’是指发明或发现共同发明主题的任何一人。

“(h) ‘共同研究协议’是指两个以上自然人或实体，为在所要求保护的发明领域从事实验、开发或者研究工作而达成的书面合同、转让或合作协议。

“(i) (1) 专利或者专利申请中所要求保护的发明的“有效申请日”是指——

“(A) 若不适用 (B) 目，则为包含该发明权利要求的专利或者专利申请的实际申请日；或

“(B) 专利或者专利申请根据第 119 条、第 365 条 (a) 款或者第 365 条 (b) 款对该发明享有优先权的，或根据第 120 条、第 121 条或者第 365 条 (c) 款享有在先申请日权益的，则为最早申请的申请日。

“(2) 对于再颁申请或者再颁专利来讲，在确定所要求保护

的发明的有效申请日时，视为该发明的权利要求已包含在寻求再颁的专利当中。

“(j) ‘要求保护的发明’是指专利或专利申请中由权利要求书定义的主题。”

(b) 可专利性条件

(1) 一般规定——美国法典第 35 编第 102 条修改如下：

“§ 102. 可专利性条件；新颖性

“(a) 新颖性；现有技术——除下列情况外，申请人将获得专利权——

“(1) 在要求保护的发明的有效申请日之前，该发明已被授予专利权，记载在出版物中、或者公开使用、销售或者以其他方式为公众所知；或者

“(2) 要求保护的发明记载在根据第 151 条颁发的专利中，或记载在根据第 122 条 (b) 款规定的公布或视为公布的专利申请中，其中该专利或申请记载为另一发明人（是否是发明人当视情况而定），并且在要求保护的发明有效申请日之前提出了有效申请。

“(b) 例外——

“(1) 在要求保护的发明有效申请日之前 1 年以内（含 1 年）的公开——符合以下规定的，在要求保护的发明有效申请日之前 1 年以内（含 1 年）的公开不构成 (a) 款 (1) 项规定的现有技术：

“(A) 由发明人或共同发明人公开的，或者由直接或间接地从发明人或共同发明人获得该公开的主题的第三人公开；

“(B) 在该公开之前，该公开的主题已由发明人或共同发明人公开，或者由直接或间接地从发明人或共同发明人获得该公开的主题的第三人公开；

“(2) 专利申请或者专利中的公开——符合以下规定的公开，不构成 (a) 款 (2) 项规定的现有技术——

“(A) 公开的主题直接或者间接来自发明人或共同发明人；

“(B) 在根据 (a) 款 (2) 项有效提交该主题前，该主题已由发明人或共同发明人公开，或者由直接或间接地从发明人或共同发明人获得该公开主题的第三人公开；或者

“(C) 在要求保护的发明的有效申请日或者之前，公开的主题和所要求保护的发明属于同一人，或者根据义务应当转让给同一人。

“(c) 共同研究协议产生的共有——适用 (b) 款 (2) 项 (C) 目时，以下情况应当视为公开的主题和所要求保护的发明属于同一人，或者根据义务应当转让给同一人——

“(1) 公开的主题由共同研究协议的一方或多方开发，所要求保护的发明由该共同研究协议的一方或多方、或者其代表作出，而且该共同研究协议在要求保护的发明申请日或者之前已生效；

“(2) 要求保护的发明是通过共同研究协议范围内所承担的活动作出的；而且

“(3) 要求保护的发明的专利申请公开了共同研究方的姓名，或者通过修改公开了共同研究方的姓名。

“(d) 构成现有技术的专利及公开的申请——为了确定专利或者公开的专利申请所记载的任何主题是否构成 (a) 款 (2) 项规定的要求保护发明的现有技术，该专利证书或者申请应当在下述日期有效提出申请——

“(1) 若不适用下面第 (2) 项规定的情况下，则为该专利或者专利申请的申请日；或者

“(2) 该专利或者专利申请是基于一项或者多项在先专利申请，有权根据第 119 条、第 365 条 (a) 款或者第 365 条 (b) 款要求优先权，或者有权根据第 120 条、第 121 条或者第 365 条 (c) 款要求更早申请日的，则为记载了该主题的最早申请的申请日。”

(2) 延续创新法案的立法宗旨——美国法典第 35 编第 102 条 (c) 款的制定，该款第 (1) 项的立法目的与 2004 年合作研究和技术促进法案 (公法 108-453，即“创新法案”) 在制定和

修订历史沿革中所表达的目的一致，即促进合作研究活动，该法案的修改已被本条（c）款所取代。美国专利商标局实施美国法典第 35 编第 102 条（c）款时，应当以符合创新法案中与其实施相关部分立法沿革的方式进行。

（3）一致性修改——对美国法典第 35 编第 10 章目录中有关第 102 条部分修改如下：

“102. 可专利性条件；新颖性”。

（c）可专利性条件；非显而易见的主题

美国法典第 35 编第 103 条修改如下：

“§ 103. 可专利性条件；非显而易见的主题

“虽然要求保护的发明根据第 102 条规定未被完全公开，但如果要求保护的发明与现有技术之间的差异使得在申请日前，对于本领域技术人员而言，该要求保护的发明作为一个整体是显而易见的，则该发明不能获得专利权。不得以发明完成的方式否定其可专利性。”

（d）废止对国外作出的发明的要求

废止美国法典第 35 编第 104 条，以及美国法典第 35 编第 10 章目录中与该条相关的部分。

（e）废止依制定法的发明登记

（1）一般规定——废止美国法典第 35 编第 157 条，以及美国法典第 35 编第 14 章目录中与该条相关的部分。

（2）移除交叉引用——如下修改美国法典第 35 编第 111 条（b）款（8）项：删除“第 115 条、第 131 条、第 135 条和第 157 条”，并加入“第 131 条和第 135 条”。

（3）生效日期——这一小节作出的修改将在本法案颁布之日 18 个月后生效，并且将适用于在该生效日之后提出的任何依制定法的发明登记请求。

（f）发明人或者联合发明人的较早申请日

如下修改美国法典第 35 编第 120 条：删除“由在先申请中记载的一个或者多个发明人提交的”并加入“其记载了先申请的

发明人或者共同发明人的姓名”。

(g) 一致性修改

(1) 优先权——如下修改美国法典第 35 编第 172 条：删除“以及第 102 条 (d) 款规定的时间”。

(2) 对赔偿的限制——如下修改美国法典第 35 编第 287 条 (c) 款 (4) 项：“最早申请日在 (1996 年 9 月 30 日) 以前”并加入“申请日在 (1996 年 9 月 30 日) 以前”。

(3) 指定美国的国际申请：效力——如下修改美国法典第 35 编第 363 条：删除“除本编第 102 条 (e) 款另有规定外”。

(4) 国际申请的公布：效力——如下修改美国法典第 35 编第 374 条：删除“第 102 条 (e) 款 和第 154 条 (d) 款”，并加入“第 154 条 (d) 款”。

(5) 根据国际申请颁发的专利：效力——如下修改美国法典第 35 编第 375 条 (a) 款：删除“在符合本编第 102 条 (e) 款规定的条件下”。

(6) 优先权的限制——如下修改美国法典第 35 编第 119 条 (a) 款：删除“；但是，如果在美国实际提出申请之日以前”至“则对该发明专利申请不应授予专利”的内容。

(7) 联邦资助的发明——美国法典第 35 编第 202 条 (c) 款修改如下：

(A) 在第 (2) 款中——

(i) 删除“凡公布、销售或者公开使用导致在美国仍可以获得专利的法定 1 年期间开始计算”并加入“第 102 条 (b) 款规定的 1 年期限将在该 2 年期限届满之前届满”；以及

(ii) 删除“该法定期间届满前”并加入“在该 1 年期限届满前”。

(B) 在第 (3) 款中，删除“根据本编可能由于公布、销售或者公开使用而发生”并加入“102 (b) 款规定的 1 年期届满”。

(h) 派生专利

(1) 一般规定——美国法典第 35 编第 291 条修改如下：

“§ 291. 派生专利

“(a) 一般规定——两个专利要求保护相同的发明，且具有更早申请日的前一专利要求保护的发明源自自后一专利的发明人，前一专利权人可以起诉后一专利权人获得救济；

“(b) 起诉限制——这一款规定的诉讼仅能在前一专利颁发之后 1 年内提起，该前一专利包含所主张的派生发明，并且记载了获得该发明并作为发明人或者共同发明人的个人的姓名。

(2) 一致性修改——将美国法典第 35 编第 29 章第 291 条的目录修改如下：

“§ 291. 派生专利”。

(i) 溯源程序

美国法典第 35 编第 135 条修改如下：

“§ 135. 溯源程序

“(a) 程序启动——专利申请人可向专利商标局的提交请求启动溯源程序。该请求应当提出详细的事实根据，证明较早专利申请记载的发明人从该请求人的申请中所记载的发明人处获得其所要求保护的发明，并且在未得到授权的情况下提交了要求保护该发明的较早申请。任何此类请求仅能在与较早申请所要求保护的发明相同或者实质相同的权利要求第一次公布后 1 年内提交，应当经过宣誓，并且应当有充分的证据支持。局长认为根据本款提交的请求符合启动溯源程序条件的，局长可以决定启动溯源程序。局长是否启动溯源程序的决定是终局的且不可上诉的。

“(b) 专利审理和申诉委员会的决定——在根据 (a) 款启动的溯源程序中，专利审理和申诉委员会将作出决定，确定较早专利申请记载的发明人是否从该请求人的申请所记载的发明人处获得其所要求保护的发明，并且在未得到授权的情况下提交了要求保护该发明的较早申请。在合适的情况下，专利审理和申诉委员会可更正任何争议申请或者专利中的发明人的姓名。局长应当制定规章，规定溯源程序的实施标准，包括要求各方提供充分的证据证明和反驳权利要求的来源。

“(c) 决定的延期——专利审理和申诉委员会可以推迟溯源程序，直至包含了该请求所提发明的专利被局长授权后 3 个月届满。专利审理和申诉委员会还可以推迟溯源程序，直至与该较早申请相关的第 30、第 31 或者第 32 章的程序终止，或者可以在其启动后中止该程序。

“(d) 最终决定的效力——专利审理和申诉委员会的最终决定对专利申请中的权利要求不利的，即构成美国专利商标局对这些权利要求的最终驳回。专利审理和申诉委员会的最终决定如果对专利的权利要求不利，且没有提出、不能提出或者不曾提出上诉或者其他再审的，即构成对这些权利要求的撤销，应在随后颁发的专利证书副本中将记明此种撤销。

“(e) 和解——(a) 款规定的溯源程序中的各方可通过提交书面声明说明其已就争议发明的正确发明人达成协议，从而结束该程序。除非专利审理和申诉委员会发现该协议与所记录的证据（如果有的话）不相符，否则其应当采取与该协议相符的行动。各方的任何书面和解或者谅解应当提交给局长。应溯源程序一方请求，该协议或者和解应当当作商业秘密信息处理，与相关专利或者申请的文件分开保管，并且仅能提供给作出书面请求的政府机关、或者证明有正当理由的个人。

“(f) 仲裁——(a) 款规定的溯源程序中的各方，在局长以规章规定的时间内，可以通过仲裁解决该争议或者其任何方面。此类仲裁应当符合第 9 编的规定，但不得与本条规定不一致。各方应当将任何仲裁裁决的公告提交给局长，并且仲裁各方之间的该裁决对与其相关的争议应当是终局的。在提交给公告之前，仲裁裁决应当是不可实施的。本款任何规定均不应当排除局长对该溯源程序所涉发明的可专利性作出决定。”

(j) 删除对抵触的引用

(1) 美国法典第 35 编第 134 条、第 145 条、第 146 条和第 305 条均作如下修改：删除每一处出现的“专利申诉和抵触委员会”，并加入“专利审理和申诉委员会”。

(2) (A) 对美国法典第 35 编第 146 条作如下修改——

(i) 删除“抵触”并加入“溯源程序”；以及

(ii) 删除“该抵触”并加入“该溯源程序”。

(B) 美国法典第 35 编第 154 条 (b) 款 (1) 项 (C) 目的小标题修改为：

“(C) 由于溯源程序、保密令及申诉而延误的调整保证”。

(3) 美国法典第 35 编第 134 条的小标题修改为：

“§ 134. 向专利审理和申诉委员会申诉”

(4) 美国法典第 35 编第 146 条的小标题修改为：

“§ 146. 溯源程序的民事诉讼”

(5) 美国法典第 35 编第 12 章目录中的第 134 条、第 135 条修改如下：

“134. 向专利审理和申诉委员会申诉。

“135. 溯源程序”。

(6) 美国法典第 35 编第 13 章目录中的第 146 条修改如下：

“146. 溯源程序的民事诉讼”。

(k) 限制性法律规定

(1) 一般规定——美国法典第 35 编第 32 条，修改如下：在第三和第四句之间加入：“本条规定的程序应当最晚在下述两个时间较早发生之时启动：构成启动程序基础的不当行为发生之日起 10 年后，或者本法第 2 条 (b) 款 (2) 项 (D) 目规定的美国专利商标局的官员或者雇员知晓该不当行为之日起 1 年后。”

(2) 向国会报告——局长应当以两年为基础，向参议院司法委员会和众议院司法委员会提供一份专利商标局官员或者职员知晓的、根据美国法典第 35 编第 2 条 (b) 款 (2) 项 (D) 目规定内容的简短说明，其给出了不当行为的实质证据，但是专利商标局由于受美国法典第 35 编第 32 条中第 4 句规定的时间所限而不能启动该条所规定的程序。

(3) 生效日期——第 (1) 段所作的修改应当适用于在本法案颁布之前，设立美国法典第 35 编第 32 条规定程序的期限尚未

期满的任何情况。

(1) 小型企业研究

(1) 定义——在本小节——

(A) 术语“首席法律顾问”是指“小型企业管理局”的首席法律顾问；

(B) 术语“总法律顾问”是指美国专利商标局的总法律顾问；并且

(C) 术语“小型企业”与小型企业法（15 U. S. C. 632）第3条的规定具有相同含义。

(2) 研究——

(A) 一般规定——首席法律顾问，应当与总法律顾问一起，研究取消以发明日期来决定是否给申请人根据美国法典第 35 编授予专利权的效果。

(B) 研究领域——根据 (A) 段所进行的研究应当包括取消发明日期效果的审查，包括审查——

(i) 该变化将会怎样影响小型企业获得专利的能力以及他们获得专利的成本；

(ii) 对于小型企业的专利申请人来说，相比于非小型企业，该变化是否会引起、减轻或者增强负面影响，以及该变化是否会带来正面的影响。

(iii) 该变化对于小型企业的费用节省和其他潜在的好处；以及

(iv) 决定申请人是否能根据美国法典第 35 编被授予专利的替代方案对于小型企业的可行性、费用和优点。

(3) 报告——最晚不超过该法案颁布的 1 年后，首席法律顾问应当向小型企业和企业家委员会、参议院司法委员会、小型企业委员会以及众议院司法委员会提交一份关于第 (2) 段所述研究结论的报告。

(m) 关于先用权的报告

(1) 一般规定——不晚于法案颁布之日起 4 个月末，局长应

应当向参议院司法委员会和众议院司法委员会报告局长在所选择的工业化国家中关于先用权运行情况的研究结果和建议。该报告应当包括以下内容：

(A) 美国专利法和其他工业化国家法律之间的比较，包括欧盟、日本、加拿大和澳大利亚。

(B) 先用权对所选择国家创新率影响的分析。

(C) 如果有的话，关于先用权、创业企业和吸引风险投资建立新公司之间的相关性分析。

(D) 如果有的话，关于先用权对小型企业、大学和个人发明人影响的分析。

(E) 如果有的话，将商业秘密法置于专利法中所引发的法律和宪法因素分析。

(F) 对于发明人先申请专利制度是否引发对于先用权的特定需求的分析。

(2) 咨询其他机构——在准备第(1)段中所需的报告时，局长应当咨询美国贸易代表、美国国务卿和司法部长。

(n) 生效日期

(1) 一般规定——除本条另有规定以外，本条的修改应当在本法案颁布之日起 18 个月后生效，并且应当适用于任何专利申请，以及之后的任何专利授权程序，在任何时候包含——

(A) 要求保护的发明的权利要求具有美国法典第 35 编第 100 条 (i) 款所规定的有效申请日，该有效申请日在本段所规定的生效日当天或者生效日之后；或者

(B) 美国法典第 35 编第 120 条、第 121 条或者第 365 条 (c) 款中具体提及的在任何时候包含该权利要求的任何专利或者专利申请。

(2) 抵触专利——在本小节中第(1)段中的生效日期之前，美国法典第 35 编第 102 条 (g) 款、第 135 条和第 291 条的规定，应当适用于专利申请的各权利要求，以及后续任何授权的专利，如果该申请或者专利在任何时候包含下列情形，则本节的修

改也适用于前述专利申请的各权利要求及后续授权的专利——

(A) 发明的权利要求具有美国法典第 35 编第 100 条 (i) 款规定的有效申请日，其在本小节第 (1) 段给出的生效日之前；或者

(B) 美国法典第 35 编第 120 条、第 121 条或者第 365 条 (c) 款中具体提及的在任何时候包含该权利要求的任何专利或者专利申请。

(o) 国会意见

国会认为将美国专利制度从“先发明”转为“发明人先申请”制度可以通过保证发明人有限时间内发明的独占权以及向发明人的发现授予独占权来给予其保护范围更大的确定性，从而促进科学和实用技术的进步。

(p) 国会意见

国会认为将美国专利制度从“先发明”转为“发明人先申请”制度可以改善美国专利制度和促进美国专利制度与世界上其他国家专利制度的协调一致，美国与这些国家有贸易往来，因此这样可以在用于保证发明人发现的独占权程序上促进国际上的一致性和确定性。

第 4 节 发明人的宣誓或者声明

(a) 发明人的宣誓或者声明

(1) 一般规定——美国法典第 35 编第 115 条，修改如下：

“§ 115. 发明人宣誓或者声明

“(a) 指明发明人姓名；发明人宣誓或者声明。——根据第 111 条 (a) 款提出的专利申请或者根据第 371 条启动的国际申请的国内阶段，应当包括提出申请中要求保护的发明的发明人姓名，未指明发明人姓名的，需要进行修改予以明确。除非本条另有规定，否则专利申请中所要求保护发明的每一个发明人或者共同发明人，都必须在申请时进行宣誓或者作出声明。

“(b) 必须进行的陈述——上述 (a) 款中规定的宣誓或者声明应当包括以下陈述——

“(1) 申请是由宣誓人或者声明人作出的，或者是授权由其作出的；

“(2) 宣誓人或者声明人确信自己是申请中所要求保护的发明的原始发明人或者原始共同发明人。

“(c) 其他要求——局长可以要求 (a) 款规定的宣誓或者声明还应当包括与发明人和发明相关的其他信息。

“(d) 替代说明——

“(1) 一般规定——在下述第 (2) 项规定的情形下，以及局长通过规章明确规定的其他情形下，申请人可以不必进行宣誓或者声明，而是提供一个替代说明。

“(2) 允许作出替代说明的情形——在下列情况下，允许作出如上述第 (1) 项中所述的替代说明——

“(A) 本该作出宣誓或者声明的人由于下述原因无法提供 (a) 款所要求的宣誓或者声明

“(i) 已死亡；

“(ii) 已丧失民事行为能力；或者

“(iii) 经努力未能找到或者联系上；或者

“(B) 有义务转让发明，但拒绝作出 (a) 款规定的宣誓或者声明。

“(3) 内容——本款规定的替代说明应当——

“(A) 指明说明所适用的主体；

“(B) 允许其作出替代说明而不是根据 (a) 款作出宣誓或者声明的事实依据；

“(C) 包含局长要求的其他信息，包括证据。

“(e) 在转让记录中作出所要求的说明——有义务转让专利申请的人，可以在转让协议中包含 (b) 款或者 (c) 款规定的需要作出的说明，而不必再单独进行提交。

“(f) 提交时间——只有专利申请人提交了其根据 (a) 款规定应当提交的宣誓或者声明，或者 (b) 款规定的替代说明，或者符合 (e) 款要求的转让记录后，才可以向专利申请人提供第

151 条规定的专利授权通知。

“(g) 在先申请中包括必须提交的说明或者替代说明——

“(1) 例外——如果主体是在先申请中的发明人或者共同发明人，并且其根据第 120 条、第 121 条或者第 365 条 (c) 款的规定主张了该在先申请的优先权，在下列情况下，则不对其适用本条规定的要求——

“(A) 在先申请中，已经提交了符合 (a) 款规定的宣誓或者声明；

“(B) 在先申请中，已经提交了符合 (d) 款规定的替代说明；或者

“(C) 在先申请中，已经提交了符合 (e) 款规定的转让记录。

“(2) 宣誓、声明、说明或者转让记录的副本——不论第 (1) 项如何规定，局长可以要求在在后申请中包含在先申请中所提交的宣誓、声明、替代说明或者转让记录的副本。

“(h) 补充说明和修正说明；提交另外的说明——

“(1) 一般规定——作出本条规定说明的人可以在任何时候撤回、更换或者修正其说明。如果更换发明人，需要提交一份或者多份符合本条规定的另外的说明。局长应当制定规章，规范此类说明的提交。

“(2) 不要求提交补充说明——如果相应专利申请已经根据 (a) 款规定进行了宣誓、声明，或者提交了 (e) 款规定的转让记录，则局长之后不能再要求其针对专利申请或者任何后续授权程序中作出任何另外的宣誓、声明或者说明。

“(3) 保留条款——如果能够根据第 (1) 项的规定进行补救，则专利不应当因为不符合本条的规定而无效或者不具有可执行力。

“(i) 惩罚条款知悉声明——根据本条提交的声明或者说明应当包括对于处罚规定的知悉声明：在声明或者说明中故意作出虚假的说明的，将根据第 18 编第 1001 条的规定单处或者并处罚

金或者 5 年以下有期徒刑。”

(2) 与分案申请的关系——美国法典第 35 编第 121 条, 修改如下: 删除“如果一个分案申请”至“发明人”之间的内容。

(3) 对非临时申请的要求——美国法典第 35 编第 111 条 (a) 款, 修改如下:

(A) 在第 (2) 项 (C) 目中, 删除“发明人的”, 加入“或者声明”;

(B) 在第 (3) 项的开头, “和宣誓”后面加入“或者声明”;

(C) 在每个出现“和宣誓”的后面加入“或者声明”。

(4) 一致性修改——美国法典第 35 编第 11 章的目录中第 115 条修改如下:

“115. 发明人的宣誓或者声明”。

(b) 发明人以外的人提交申请

(1) 一般规定——美国法典第 35 编第 118 条, 修改如下:

“§ 118. 发明人以外的人提交申请

“发明人的受让人或者发明人有义务向其转让发明的人可以提出专利申请。能够证明自己对于专利享有财产权益的主体可以以发明人的名义或者以发明人代理人的名义提出专利申请, 但该主体必须证明该行为对保持双方的权益是适当的。局长就本条规定的发明人以外的人提交的专利申请授权的, 在以局长认为充分的方式通知发明人后, 专利权应当授予真正的利益主体。”

(2) 一致性修改——美国法典第 35 编第 251 条修改如下: 在第 3 自然段的“原始专利的权利要求”之后加入“或者原始专利申请是由全部利益的受让人提起的”。

(c) 说明书

美国法典第 35 编第 112 条, 修改如下——

(1) 在第 1 自然段中——

(A) 删除“说明书”, 加入“(a) 一般规定——说明书”; 并且

(B) 删除“实施其发明”, 加入“或者共同发明人实施其发明”。

(2) 在第 2 自然段中——

(A) 删除“说明书”，加入“(b) 结尾——说明书”；并且

(B) 删除“申请人所认为的发明”，加入“发明人或者共同发明人所认为的发明”；

(3) 在第 3 自然段中，删除“权利要求”，加入“(c) 格式——权利要求”；

(4) 在第 4 自然段中，删除“根据下段规定”，加入“(d) 从属权利要求援引其他权利要求——根据 (e) 款规定”；

(5) 在第 5 自然段中，删除“权利要求”，加入“(e) 多项从属权利要求援引其他权利要求——权利要求”；并且

(6) 在最后一自然段中，删除“要素”，加入“(f) 组合发明权利要求中的要素——要素”。

(d) 一致性修改

(1) 美国法典第 35 编第 111 条 (b) 款 (1) 项 (A) 目，修改如下：删除“本法典第 112 条第一段”，加入“第 112 条 (a) 款”。

(2) 美国法典第 35 编第 111 条 (b) 款 (2) 项，修改如下：删除“第 112 条第 2-5 段”，加入“第 112 条 (b) - (e) 款”。

(e) 生效日期

本条的修改将在法案颁布起 1 年后生效，并且将适用于任何在生效日当天或者之后提交的专利申请。

第 5 节 基于在先商业使用的侵权抗辩

(a) 一般规定

美国法典第 35 编第 273 条，修改如下：

“§ 273. 基于在先商业使用的侵权抗辩

“(a) 一般规定——如果被控侵权人在制造或者其他商业经营中使用了方法、或者机器、制品或者组合物，但是如果符合下述条件，则构成本法第 282 条 b 款规定的专利侵权抗辩，而不侵犯所要求保护的发明：

“(1) 该被控侵权人在美国善意地使用上述主题，用于国内

商业使用或者通过事实上或者其他形式的当事人转移了商业使用的有用的最终产品；并且

“(2) 商业使用发生在下述日期中较早日起的 1 年内——

“(A) 要求保护的发明的有效申请日；或者

“(B) 要求保护的发明的公开日，并且其该公开根据第 102 条 (b) 款的规定构成现有技术的例外。

“(b) 举证责任——本条中主张抗辩的主体应当负有通过清楚和有说服力的证据证实其抗辩主张的责任。

“(c) 其他商业使用——

“(1) 上市前的合规审查——如果商业销售或者商业使用的客体需要进行测试其安全性或者有效性的合规审查的期间限制，包括第 156 条 (g) 款规定的任何期间，那么在合规审查期间该主题也应当被认为用于 (a) 款 (1) 项目的商业使用。

“(2) 非营利性实验室使用——非营利性研究实验室或者其他非盈利实体，例如大学或者医院对客体的使用，其中公众是目标获益对象，则属于 (a) 款 (1) 项所规定的商业使用，但仅限于在实验室或者其他非盈利实体中和由实验室或者其他非盈利实体进行的后续非商业使用。

“(d) 权利用尽——不论 (e) 款 (1) 项如何规定，对有用的最终产品进行销售或者处分的主体，有权根据本条规定进行抗辩，其专利权利用尽的效果与专利权人自己将最终产品销售或者处分时发生的权利用尽效果相同。

“(e) 限制和例外——

“(1) 个人抗辩——

(A) 一般规定——依据本条的抗辩只能由进行或者直接进行依 (a) 款所述的商业使用行为的人所主张，或者由控制此人、被此人控制或者受此人共同控制的实体所主张。

“(B) 权利转让——除了任何向专利所有人的转让外，依据本条主张抗辩的权利不应许可或者转让或者转移给他人，除非为了与该抗辩有关的整个企业或者业务范围的其他原因作为善意转

让或者转移的辅助及从属部分。

“(C) 地点限制——因上述 (B) 目规定的转让或者转移而获得抗辩权的主体，只得针对特定地点的使用行为提出抗辩，即该构成侵犯所要求保护发明的主题是在该请求保护的发明的有效申请日和此企业或者业务范围的转让、转移日之比较晚的日期之前使用的地点。

“(2) 溯源——如果抗辩基于的主题是从该专利权人处或者知悉专利权人秘密的人处所获得的，则不得依据本条主张抗辩。

“(3) 非整体的许可——依本条主张的抗辩不是针对该争议专利的所有权利要求的整体许可，仅延伸至符合本条所发生的商业使用的特定标的，但也应延伸至该权利要求主题的数量变化或者使用量，及至该要求保护的发明不会侵害该专利的另外特定权利要求发明的改进的。

“(4) 放弃使用——已放弃 (符合本条规定的) 商业使用的人，不能基于所放弃的前述实施行为主张放弃商业使用后的行为构成本条规定的抗辩。

“(5) 大学例外——

“(A) 一般规定——如果该有关于被主张抗辩的受保护的发明，在该发明完成之时，属于高等教育机构 [1965 年高等教育法案第 101 条 (a) 款 (美国法典第 20 编第 1001 条 (a) 款) 所定义] 或者主要功能为促进由一个或者多个此类高等教育机构所发展的技术的商业化技术转让组织所拥有或者根据转让义务而属于该高等教育机构或者技术转让组织者，则在商业上使用 (a) 款规定主题的人不得依据本条规定主张抗辩。

“(B) 例外——如果任何实施该所要求保护发明主题的活动不是使用联邦政府提供的基金开展的，则 (A) 项的规定不适用。

“(f) 不合理主张的抗辩——如果依据本条的抗辩是由最终被认定为侵权的人主张的，并且其随后又不能提供合理依据以主张该抗辩的，法院应当认定此种情况构成第 285 条所规定的可以

要求其承担律师费的特殊情形。

“(g) 无效——专利不应只因为依本条被提起或者建立的抗辩而依第 102 条或者第 103 条被视为无效。”

(b) 一致性修改

美国法典第 35 编第 273 条的相关目录修改如下：

“§ 273. 基于在先商业使用的侵权抗辩”

(c) 生效日期

本条所作修改适用于本法案颁布之日或者其后授权的专利。

第 6 节 授权后的重审程序

(a) 双方重审

“美国法典第 35 卷第 31 章修改如下：

“第 31 章——双方重审

“条目

“311. 双方重审

“312. 请求

“313. 对请求的初步答复

“314. 双方重审的启动

“315. 与其他程序或者诉讼的关系

“316. 双方重审的进行

“317. 和解

“318. 委员会的决定

“319. 上诉

“§ 311. 双方重审

“(a) 一般规定——根据本章的规定，非专利权人可以向专利商标局提出请求，启动专利的双方重审程序。局长应通过规章规定请求重审之人应缴纳的费用，局长应考虑重审程序的合计成本确定一个合理数额。

“(b) 范围——双方重审的请求人可以请求因不具可专利性而撤销专利的一项或者多项权利要求，其只能基于专利或者公开出版物构成第 102 或者第 103 条规定的现有技术为理由提起。

“(c) 请求期限——双方重审的请求应在下列日期中较晚之日后提出——

“(1) 专利授权或者再颁专利颁布后 9 个月届满之日；

“(2) 如果启动了第 32 章规定的授权后重审程序，则该授权后重审程序终结之日。

“§ 312. 请求

“(a) 请求的条件——依据第 311 条提出的请求应当被考虑，只要——

“(1) 该请求同时缴纳了局长依据第 311 条之规定确定的费用；

“(2) 该请求指明所有真正的利益相关方；

“(3) 该请求以书面的形式特别指明所质疑的每项权利要求、质疑每项权利要求所依据的理由以及支持这些理由的证据，包括——

“(A) 请求人赖以支持该请求的专利及公开出版物的副本；及

“(B) 如果请求人依赖专家意见，支持证据和意见的书面陈述或者声明书。

“(4) 该请求还需要提交局长按规章要求的其他信息；及

“(5) 该请求人向专利权人或者，若适用，专利权人的指定代表提供依据第 (2)、第 (3) 及第 (4) 项所需的任何文件的副本。

“(b) 公众获取

在收到依据第 311 条提出的请求后，局长应在实际可能的情况下尽早使该请求可供公众查阅。

“§ 313. 对请求的初步答复

“如果依据第 311 条提出双方重审请求，专利权人应有权在局长规定的期限内，针对该请求提交初步答复，以阐述由于该请求不符合本章规定的条件故不应启动双方重审。

“§ 314. 双方重审程序的启动

“(a) 启动条件——局长不应准予启动双方重审程序，除非其判定在依据第 311 条所提出的请求中所提交的信息及任何依据第 311 条提出的答复显示该请求人对于该请求中质疑的至少一项权利要求存在获胜的合理可能性。

“(b) 时间——局长应在下列日期之后的 3 个月内判定是否基于依第 311 条提出的请求启动本章规定的双方重审——

“(1) 收到依据第 311 条对该请求提交的初步答复后；或者

“(2) 如果未提交初步答复，在此答复期限的最后一天后。

“(c) 通知

局长应当以书面形式将依据 (a) 款作出的决定通知请求人及专利权人，并应当在实际可能的情况下尽早使此通知供公众查阅。此通知应包括该重审程序开始的日期。

“(d) 不可上诉

局长对是否依据本条启动双方重审程序所作的决定具有终局效力，不可上诉。

“§ 315. 与其他程序或者诉讼的关系

“(a) 侵权民事诉讼——

“(1) 民事诉讼排斥双方重审程序——如果在重审请求提出日之前，该请求人或者利害关系人已经提出了民事诉讼挑战该专利的有效性，则不再启动该双方重审程序。

“(2) 民事诉讼中止——如果请求人或者利害关系人在提出该专利的双方重审程序的请求之日或者其后提起民事诉讼挑战该专利的有效性，该民事诉讼应自动被中止，直至满足以下任意一项：

“(A) 专利权人请求法院解除该中止；

“(B) 专利权人提起民事诉讼或者提出反诉主张该请求人或者利害关系人已经侵犯该专利权；

“(C) 请求人或者利害关系人请求法院驳回该民事诉讼。

“(3) 反诉的处理——提出反诉挑战专利权的有效性，不构成成本款规定的挑战专利权有效性的民事诉讼。

“(b) 专利权人的诉讼——如果双方重审请求是在该请求人、利害关系人、或者与该请求人有密切联系的人被送达专利侵权的诉状之日起超过1年提出的，该双方重审程序不得再启动。前句所述的时间限制应不适用于依(c)款要求的合并审理。

“(c) 合并审理——如果局长启动双方重审程序，可以依职权将依据第311条提出申请的其他人合并为诉讼当事人，但前提是，在收到第313条规定的初步答复或者提交答复的期限届满后，决定依据第314条启动双方重审程序。

“(d) 多个程序——尽管第135条(a)款、第251条、第252条及第30章的规定，在双方重审未决之时，如果在专利商标局启动了另一项涉及该专利的程序或者事件，局长可以决定该双方重审程序或者其他程序或者事件应如何进行，包括要求该程序或者事件中止、移交、合并、或者终止。

“(e) 禁止反言——

“(1) 专利商标局的程序——依本章对专利的一项权利要求提起的双方重审而获得依第318条(a)款作出的最终书面决定的请求人、该请求人的利害关系人或者与该请求人有密切联系的人，不得基于其在双方重审中提出的或者应提出的理由，针对同样的专利权利要求再向专利商标局请求启动或者维持另一程序。

“(2) 民事诉讼及其他程序——依本章对专利的一项权利要求提起的双方重审程序而获得依第318条(a)款规定的最终书面决定的请求人、该请求人的利害关系人或者与该请求人有密切联系的人，不得再基于其在双方重审中提出的或者应该提出的理由，在依据第28编第1338条规定全部或者部分提起的民事诉讼中或者依据1930年关税法案第337条在国际贸易委员会的程序中，主张该权利要求是无效的。

“§ 316. 双方重审程序的进行

“(a) 规章——局长应当制定规章——

“(1) 规定依本章的任何程序的档案应使其可供公众查阅，除非任何请求或者文件的提交时具有予以保密的请求，如果附随

保密请求，应当以该请求裁判结果所要求的保密形式处理；

“(2) 规定能够明确依第 314 条 (a) 款提起重审的理由的标准；

“(3) 规定在该请求被提出后提交补充信息的程序；

“(4) 设置和规范依据本章的双方重审程序以及该重审程序与本章的其他程序的关系；

“(5) 规定证据开示的标准和程序，包括但不限于——

“(A) 证人对自己将来要提交宣誓书或者声明的宣誓；及

“(B) 任何其他实现公平所需要的；

“(6) 制定对滥用证据开示程序、滥用程序权利、或者其他不当使用程序的制裁，例如对程序的扰乱或者造成不必要的延迟或者不必要的成本增加；

“(7) 规定保护命令以管理保密信息的交换及提交；

“(8) 规定在双方重审程序启动后，专利权人如何依第 313 条规定对该请求进行初步答复，及要求该专利权人通过宣誓书或者声明提出该答复，以及任何该专利权人赖以支持该答复的事实证据及专家意见；

“(9) 规定标准和程序，为专利权人依 (d) 款修改该专利以删除被质疑的权利要求或者提出合理目的替代权利要求，以及确保专利权人为支持任何依 (d) 款而进行的修改所提交的信息作为该专利的审查档案的一部分可供公众查阅。

“(10) 规定任何一方当事人在程序中有权提出口头听证；

“(11) 要求在局长依本章规定通知启动重审程序之日起 1 年内作出最后决定，除非局长基于合理理由延展该 1 年的期限，但不得超过 6 个月；局长可以依第 315 条 (c) 款的规定调整本项所述的期限；

“(12) 设定依第 315 条 (c) 款请求合并审理的期限；及

“(13) 提供该请求人在由局长规定的期限内至少有一次机会提出书面意见。

“(b) 考虑因素——在依本条制定规章时，局长应考虑任何

该规章对经济、专利系统的完整性、专利商标局的行政效率及专利商标局依本章及时完成所提起程序的能力的影响。

“(c) 专利审理和申诉委员会——根据第 6 条的规定，专利审理和申诉委员会负责审理依本章所提起的双方重审。

“(d) 对专利的修改——

“(1) 一般规定——在依本章提起的双方重审程序期间，专利权人可以通过下列一种或者以上方式修改该专利：

“(A) 删除被质疑的专利权利要求。

“(B) 对于每个被质疑的权利要求，提交合理数量的替代权利要求。

“(2) 额外请求——在该请求人和该专利权人共同要求以实质地推动依第 317 条的和解时，或者局长制定的规章允许时，才可以提出额外的修改请求。

“(3) 权利要求的范围——依本款规定进行的修改不得扩大该专利各权利要求的范围或者加入新主题。

“(e) 证据标准——在依本章提起的双方重审程序中，该请求人负有以优势证据证明不具有专利性主张的举证责任。

“§ 317. 和解

“(a) 一般规定——依本章提起的双方重审程序应根据该请求人和专利权人的共同请求而终止，除非专利商标局在该终止要求提出前已经就该程序的是非作出了决定。如果该双方重审程序依本条规定已终止，基于该请求人提起的该双方重审程序，依第 315 条 (e) 款的禁止反言不应依附于该请求人、该请求人的利害关系人或者与该请求人有密切联系的人。如果该双方重审程序中不再有请求人的，专利商标局可以终结该重审程序或者依第 318 条 (a) 款作出最终的书面决定。

“(b) 书面协议——专利权人与请求人间的任何协议或者合同，包括此协议或者合同中提到的任何附属协议，只要是关于或者试图终止双方重审程序的，都应以书面形式作出，且此协议或者合同的原件应在终止该双方重审程序之前提交专利商标局。基

于该程序一方的请求，该协议或者合同要作为商业秘密对待，应与所涉及专利的档案分开保存，只能应联邦政府机构的书面请求而提供，或者向有合理理由的人提供。

“§ 318. 委员会的决定

“(a) 最终书面决定——如果依本章规定提起的双方重审程序没有被驳回，专利审理和申诉委员会应对于任何被该请求人质疑的权利要求及任何依第 316 条 (d) 款加入的新权利要求的可专利性作出最终书面决定。

“(b) 证书——如果专利审理和申诉委员会依 (a) 款作出最终书面决定，并且上诉期间已经届满或者任何上诉已经终止，局长应颁发并公布证书，以删除最终判定为不具可专利性的专利权利要求、明确最终判定为具有可专利性的权利要求、及确认将判定为具有可专利性的新的或者已修改的权利要求加入该专利中。

“(c) 介入权利——根据本章所述的双方重审程序，任何被判定为可专利性的、修改后或者新加入的权利要求，对于任何在本条 (b) 款规定的颁发证书之前在美国境内制造、购买、使用或者向美国进口任何依修改后的权利要求或者新权利要求获得保护的产品，或者为之作好充分实施准备的主体，将具有与第 252 条规定的再颁专利相同的效力。

“(d) 重审审理期限的数据——专利商标局应向公众公开 (a) 款规定的每一双方重审程序自提起至作出最终书面决定所用时间长度的数据。

“§ 319. 上诉

“对专利审理和申诉委员会依第 318 条所作的最终书面决定不服的一方，可以依据第 141 条至第 144 条的规定提起上诉。双方重审程序的任一方当事人均应有权成为上诉的一方当事人。”

(b) 一致性修改

对美国法典第 35 编第 III 部分的章节目录进行修改，删除涉及第 31 章的相关条款并加入以下内容：

“31. 双方重审 311”

(c) 规章及生效时间

(1) 规章——局长应当在本法案颁布之日起不超过 1 年内公布规章，用以实施美国法典第 35 编第 31 章，即通过本法案本节

(a) 款修改的内容。

(2) 适用范围——

(A) 一般规定——(a) 款所作的修改应当在本法案颁布之日起的 1 年的期限届满之日后生效，并且应当适用于该日、该日之前或者之后颁布的所有专利。

(B) 渐进实施——基于 (a) 款所作的修改生效后的前四年的每一年期间内，如果每年依美国法典第 35 编第 31 章提起的双方重审的数量等于或者超过 (a) 款所作修改生效前的最后一个财年中依据修改前美国法典第 35 编第 31 章启动的双方再审程序的数量，局长可以对该数量进行限制。

(3) 转变——

(A) 一般规定——美国法典第 35 编第 31 章修改为——

(i) 关于第 312 条——

(I) 关于 (a) 款——

(aa) 在第一句中删除“该请求是否提出了实质上新的、影响有关专利的任何一个权利要求的可专利性问题”，并加入“请求书中表达的信息显示对于请求人在请求中质疑的至少一项权利要求存在获胜的合理可能性”；及

(bb) 在第二句中，删除“实质上新的可享专利性问题的存在”，并加入“显示对于请求人在请求中质疑的至少一项权利要求存在获胜的合理可能性”；及

(II) 关于 (c) 款，在第二句中删除“没有提出实质上新的可专利性问题”，并加入“显示 (a) 款中的条件并未满足”；及

(ii) 关于第 313 条，删除“提出了一个实质上新的、影响专利权利要求的可专利性的问题”；并加入“已经显示对于请求人在请求中质疑的至少一项权利要求存在获胜的合理可能性”。

(B) 适用——本款作出的修改——

(i) 应当在本法案颁布之日起生效；及

(ii) 应当适用于在颁布之日或者之后、但是在本款(2)项(A)目规定的生效日之前提起的双方再审程序请求。

(C) 先前规定的继续适用——对于本款(2)项(A)目规定的生效日之前提起的双方再审程序请求，应当适用修改前的美国法典第35编第31章的规定继续审理，就如同(a)款未颁布一样继续适用。

(d) 授权后重审程序

对美国法典第35编第III部分进行修改，在其末尾增加以下内容：

“第32章 授权后重审

“§ 321. 授权后重审

“§ 322. 请求

“§ 323. 对请求作出初步答复

“§ 324. 授权后重审的启动

“§ 325. 与其他程序或者诉讼的关系

“§ 326. 授权后重审的进行

“§ 327. 和解

“§ 328. 委员会的决定

“§ 329. 上诉

“§ 321. 授权后重审

“(a) 一般规定——基于本章的规定，非专利所有人可以向专利商标局提出请求，以启动专利授权后的重审程序。局长应该通过规章明确重审请求人应该支付的费用，该费用应为考虑授权后重审总成本后确定的一个合理数额。

“(b) 范围——授权后重审的请求人，可基于第282条(b)款(2)项和(3)项(有关专利权或者专利权利要求无效的)规定的理由，请求撤销专利中的一项或者多项不具有可专利性的权利要求。

“(c) 请求截止日期——授权后重审请求应该在专利授权或

者重新核发专利证书之日起 9 个月内提出。

“§ 322. 请求

“(a) 请求条件——根据第 321 条提出的请求，必须符合下列条件——

“(1) 请求应同时缴纳第 321 条规定的专利商标局局长确定的费用。

“(2) 请求必须确定所有的利害关系人。

“(3) 请求必须以书面形式明确指出所质疑的每一项权利要求、提出质疑权利要求的理由以及支持这些理由的证据，包括：

“(A) 请求人证明自己请求成立的专利或者公开出版物的副本；

“(B) 请求人依赖其他事实证据或者咨询有关专家的，应提供支持其证据或者观点的专家意见书或者声明。

“(4) 请求人还需提交局长制定的规章所要求的其他信息。

“(5) 请求人需要将第 (2)、第 (3)、第 (4) 项规定的文件的副本提供给专利所有人，或者根据情况提供给专利所有人指定的代理人。

“(b) 公众获取——收到第 321 条规定的请求后，若条件允许，局长应该尽快将请求情况提供给公众查阅。

“§ 323. 对请求的初步答复

“若有人根据第 321 条提出了授权后重审请求，在局长规定的时间内，专利所有人有权对请求作出初步答复，说明该请求不符合本章规定，而没有理由启动授权后重审程序。

“§ 324. 授权后重审的启动

“(a) 启动条件——只有第 321 条规定提交的信息没有被驳回，且局长确定这些信息表明，请求所质疑的权利要求很可能至少有一项不具备可专利性，局长才可以启动授权后重审程序。

“(b) 其他理由——如果请求提出了新的或者未决的法律问题，这些问题对其他专利或者专利请求具有重要意义，则请求依然满足 (a) 款规定的要求。

“(c) 时间——局长应该在下述期间内确定是否依据第 321 条规定提出的请求启动授权后重审程序：

“(1) 收到第 321 条规定的初步答复后 3 个月内；或者

“(2) 专利所有人没有作出初步答复的，则是应该提交该答复的期限届满之日起的 3 个月内。

“(d) 通知——专利商标局局长应该书面通知请求人和专利所有人其根据 (a) 款或者 (b) 款规定作出的决定，并在可能的情况下尽快提供给公众查阅。通知应该包括重审开始的日期。

“(e) 不得申诉或者起诉

“局长就是否启动本条规定的重审程序所作出的决定具有终局效力，不得再申诉或者起诉。

“§ 325. 与其他程序或者诉讼的关系

“(a) 侵权民事诉讼——

“(1) 民事诉讼排斥授权后重审

在提起授权后重审请求之日前，请求人或者利害关系人已经提起针对专利权利要求有效性的民事诉讼的，则不得再启动授权后重审。

“(2) 民事诉讼中止

在请求人或者利害关系人提出授权后重审请求之日或者其后，又提起针对专利权利要求有效性的民事诉讼的，民事诉讼自动中止，直如下述情形的任何一时间：

“(A) 专利所有人请求法院停止中止诉讼的；

“(B) 专利所有人起诉或者反诉请求人或者利害关系人侵犯其专利权的；

“(C) 请求人或者利害关系人请求法院驳回起诉的。

“(3) 反诉的处理——针对专利权利要求有效性提出的反诉，不构成本款规定的针对专利权利要求有效性提起的诉讼。

“(b) 临时禁令

专利授权后的 3 个月内提起民事诉讼主张专利侵权的，法院不能基于根据本章规定请求或者启动了授权后重审程序，而不再

考虑专利所有人就专利侵权提出的发放临时禁令的请求。

“(c) 合并诉讼——如果针对同一专利，依据本章规定的要求提出了一个以上的授权后重审请求的，局长认为这些请求中一个以上的请求根据第 324 条的规定足以启动授权后重审程序的，则局长可以将其合并到一个授权后重审程序中。

“(d) 多个程序——尽管有第 135 条 (a) 款、第 251 条、第 252 条和第 30 章的规定，在本章授权后重审未决之时，在专利商标局启动了其他关于该专利的程序或者事件的，局长可以决定授权后重审、其他程序或者事件下一步该如何进行，包括决定中止、移交、合并或者终止程序或者事件。在决定是否启动或者决定进行本章或者第 30 章、第 31 章规定的程序时，局长可以考虑相同或者实质上相同的现有技术或者论证根据是否曾向专利商标局提出，如果提出过，局长可以驳回请求或者要求。

“(e) 禁止反言——

“(1) 专利商标局程序——根据本章规定提出对专利权利要求进行授权后重审而获得第 328 条 (a) 款规定的最终书面决定的请求人，或者请求人的利害关系人及与其有密切联系的人，不能再基于其在授权后重审中提出的或者应当提出的理由，针对同样的专利权利要求再向专利商标局请求启动程序或者维持另一程序。

“(2) 民事诉讼及其他程序——根据本章规定提出对专利权利要求进行授权后重审而获得第 328 条 (a) 款规定的最终书面决定的请求人，或者请求人的利害关系人及与其有密切联系的人，不能再基于其在授权后重审中提出的或者应当提出的理由，在全部或者部分根据第 28 编 1338 条规定提起的民事诉讼中，或者根据 1930 年关税法案第 337 条规定的在国际贸易委员会进行的程序中，主张该权利要求无效。

“(3) 重新核发专利——如果请求撤销重新核发的专利证书中的权利要求与原始专利证书中的权利要求相同或者小于其保护范围，同时又因为第 321 条 (c) 款规定的时间限制不允许就原

始专利提出授权后重审的,则不能根据本章规定启动授权后重审。

“§ 326. 授权后重审的进行

“(a) 规章——局长应该制定规章——

“(1) 规定本章程中的任何档案应该提供给公众查阅,除非任何请求或者文件的提交时具有予以保密的请求,如果附随保密请求,应当以该请求裁判结果所要求的保密形式处理。

“(2) 设定标准,明确据以启动第 324 条 (a) 款和 (b) 款规定的授权后重审程序的充分理由。

“(3) 确定提出请求后提交补充信息的程序。

“(4) 规范本章规定的授权后重审程序,确定该程序与本法规定的其他程序之间的关系。

“(5) 设定证据开示的标准和程序,包括将此类开示限定于与程序中的当事人提出的事实主张直接相关的证据。

“(6) 规定如何处罚滥用证据开示程序、滥用程序过程或者其他不当利用程序的行为,如操纵程序或者导致不必要的程序拖延或者增加程序成本。

“(7) 规定保护性命令,规范保密信息的交换或者提交。

“(8) 规定在授权后重审程序启动后,专利所有人如何作出第 323 条规定的初步答复,要求专利所有人提交回应时必须通过宣誓书或者声明,提交事实证据或者专家意见以支持其回应。

“(9) 设定程序和标准,允许专利所有人根据 (d) 款修改专利以撤销被质疑的专利权利要求或者提出替代权利要求,确保专利所有人为支持其作出 (d) 款规定的修改而提交的信息能够作为专利诉讼的一部分而提供给公众查阅。

“(10) 规定任何一方当事人在程序进行过程中有权请求口头听证。

“(11) 要求在局长通知启动本章规定的授权后程序之日起的 1 年内作出最后决定,如有正当理由,局长有权延长该 1 年期间,但不能超过 6 个月;在第 325 条 (c) 款规定的合并诉讼的

情况下，局长有权调整本项规定的期限。

“(12) 规定在局长设定的期限内，至少给请求人一次机会提交书面意见。

“(b) 考虑因素——在制定本条规定的规章时，局长应当考虑规章对经济产生的影响、专利制度的完善、专利商标局的有效管理以及专利商标局及时完成按照本章规定启动程序的能力。

“(c) 专利审理和申诉委员会

根据第 6 条的规定，专利审理与（和）申诉委员会审理根据本章规定启动后的授权后重审程序。

“(d) 修改专利——

“(1) 一般规定——在本章规定的授权后重审程序中，专利所有人可以通过以下一种或者几种方式提出修改专利的请求——

“(A) 删除被质疑的专利权利要求；

“(B) 针对每一项被质疑的专利权利要求，提出合理数量的替代权利要求。

“(2) 额外请求——仅在请求人和专利所有人为根本上促成第 327 条规定的和解而共同提出时，或者专利所有人基于正当理由提出时，才可以提出额外的修改专利请求。

“(3) 权利要求的范围——根据本章规定修改专利的，不能扩大专利的权利要求范围或者加入新的主题。

“(e) 证据标准

在按照本章规定启动的授权后重审程序中，请求人负有以优势证据证明其不具备专利性主张成立的举证责任。

“§ 327. 和解

“(a) 一般规定——根据请求人和专利所有人的共同请求，本章规定的授权后重审程序可以终止，除非专利商标局在终止程序的请求提交之前已经就程序的实体问题作出了决定。如果授权后重审是根据本条规定终止的，不能因请求人启动了授权后重审程序而对请求人、请求人的利害关系人及与其有密切联系的人适用第 325 条（e）款规定的禁止反言。如果授权后重审程序中不

再有请求人的，则专利商标局要么作出终止的决定，要么直接作出第 328 条 (a) 款规定的最终书面决定。

“(b) 书面协议——专利权人与请求人间的任何协议或者合同，包括此协议或者合同中提到的任何附属协议，只要是关于或者试图终止双方重审程序的，都应以书面形式作出，且此协议或者合同的原件应在终止该双方重审程序之前提交专利商标局。基于该程序一方的请求，该协议或者合同要作为商业秘密对待，应与所涉及专利的档案分开保存，只能应联邦政府机构的书面请求而提供，或者向有合理理由的人提供。

“§ 328. 专利审理和申诉委员会的决定

“(a) 最终书面决定——根据本章规定启动授权后重审程序，又没有驳回的，专利审理和申诉委员会应该就请求人质疑的专利权利要求的可专利性以及根据第 326 条 (d) 款新加的权利要求作出最终书面决定。

“(b) 证书——如果专利审理和申诉委员会依 (a) 款作出最终书面决定，并且上诉期间已经届满或者任何上诉已经终止，局长应颁发并公布证书，以删除最终判定为不具可专利性的专利权利要求、明确最终判定为具有可专利性的权利要求、及确认将判定为具有可专利性的新的或者已修改的权利要求加入该专利中。

“(c) 介入权利——根据本章所述的授权后重审程序，任何被判定为可专利性的、修改后或者新加入的权利要求，对于任何在本条 (b) 款规定的颁发证书之前在美国境内制造、购买、使用或者向美国进口任何依修改后的权利要求或者新权利要求获得保护的产品，或者为之作好充分实施准备的主体，将具有与第 252 条规定的再颁专利相同的效力。

“(d) 重审审理期限的数据——专利商标局应向公众公开 (a) 款规定的每一授权后重审程序自提起至作出最终书面决定所用时间长度的数据。

“§ 329. 上诉——

“不服专利审理和申诉委员会根据第 328 条 (a) 款规定作出

的最终书面决定的当事人，可以根据本法第 141 条至第 144 条的规定提起上诉。授权后重审程序的当事人都有权成为上诉的当事人。”

(e) 一致性修改

第 35 编第 III 部分的目录进行修改，在最后增加以下内容：

“32. 授权后重审 321”

(f) 规章和生效日期

(1) 规章——局长在不晚于本法案颁布日后的 1 年，通过制定该规章以执行第 35 编第 32 章，即通过本小节 (d) 款所增加的内容。

(2) 适用范围——

(A) 一般规定——基于 (d) 款所作的修改应当在本法案颁布之日起的 1 年的期限届满之日后生效；除本法案第 18 节和第 (3) 项的规定外，其应当仅适用于本法案第 3 节 (n) 款 (1) 项中所描述的专利。

(B) 限制——在基于 (d) 款进行修改生效的前四年的每一年的期间内，局长会针对依据美国法典第 35 编第 32 章提出的授权后重审的数量加以限制。

(3) 未决的抵触审查

(A) 一般程序——局长应当确定，包括通过第 (1) 款规定的规章规定，第 (2) 款 (A) 项中规定的生效日之前开始的抵触程序审查要继续进行，包括这些抵触程序是否——

(i) 被撤回不会对由第 35 编第 32 章规定的授权后重审请求的提出产生影响；或者

(ii) 将正常进行就如同本法案没有被颁布一样。

(B) 由专利审理和申诉委员会启动的程序——基于抵触程序的目的，该抵触程序在第 (2) 款 (A) 项规定的有效日之前开始，局长应当认为专利审理和申诉委员会是专利申诉和抵触委员会，并且允许专利审理和申诉委员会在抵触审查程序中进行任何更进一步的程序。

(C) 申诉——对于申诉或者在第 35 编第 141 条 (d) 款和第 146 条中规定的并经该法案修改的溯源程序的授权, 以及在第 28 编第 1295 条 (a) 款 (4) 项 (A) 目中规定的并经本法案修改的确认申诉的管辖权可被认为会延伸出一个抵触审查程序中的任何最终决定, 该抵触审查在该条的第 (2) 项 (A) 目中提出的有效日之前开始并且不会依据该段内容被撤回。

(g) 现有技术的引用和书面声明

(1) 一般规定——美国法典第 35 编第 301 条作如下修改:

“§ 301. 现有技术的引证及书面声明

“(a) 一般规定——任何时候任何人可以以书面方式向专利商标局引证如下文件:

“(1) 此人相信与专利的任何一项权利要求的可专利性有关的其他专利或者印刷出版物中的现有技术; 或者

“(2) 专利所有人为确定特定专利的权利要求范围而在联邦法院或者专利商标局程序中提交的声明。

“(b) 官方档案——根据 (a) 款规定引证现有技术或者书面声明的人如果提交了书面解释, 解释该现有技术或者书面声明适用于专利的至少一项权利要求的相关性和方式, 则现有技术或者书面声明连同该书面解释将成为专利官方档案的一部分。

“(c) 其他信息——根据 (a) 款 (2) 项提交了书面声明的当事人, 应该同时提交在该书面声明适用的程序中的其他任何与书面声明相关的文件、诉状或者证据。

“(d) 限制——根据 (a) 款 (2) 项提交的书面声明、根据 (c) 款提交的其他信息, 仅能用于专利商标局来确定根据第 304 条、第 314 条或者第 324 条规定或者启动的程序中涉及的专利权利要求的正确含义。如果该书面声明或者其他信息受保护令的保护, 要对该声明或者信息进行编辑修改, 以排除受保护的信息。

“(e) 保密——根据引证该现有技术的主体的书面请求, 专利档案可以不记录其身份而对其身份保密。”

(2) 一致性修改——美国法典第 35 编第 30 章的目录中涉及

第 301 条的部分作如下修改：

“§ 301. 现有技术的引用及书面声明”。

(3) 生效日期——本款所作的修改将在本法案颁布 1 年后开始生效，并将适用于生效日当天及之前或者之后授权的任何专利。

(h) 再审

(1) 局长决定的事项——

(A) 一般规定——美国法典第 35 编第 303 条 (a) 款作如下修改：删除“本法第 301 条”，并加入“本法第 301 条或者第 302 条”。

(B) 生效日期——本项的修改将在本法案颁布 1 年后开始生效，并将适用于生效日当天及之前或者之后授权的任何专利。

(2) 上诉——

(A) 一般规定——删除美国法典第 35 编第 306 条中的“145”，并加入“144”。

(B) 生效日期——本项的修改将在本法案颁布之日起生效，并适用于任何在专利申诉和抵触委员会或者专利审理和申诉委员会中正在处理的或者之前、之后提出的关于提请再审的申诉。

第 7 节 专利审理和申诉委员会

(a) 组成及职责

(1) 一般规定——美国法典第 35 编第 6 条作如下修改：

“§ 6. 专利审理和申诉委员会

“(a) 一般规定——专利商标局内部应当设置专利审理和申诉委员会。委员会由专利商标局局长、副局长、专利局长、商标局长以及专利行政法官组成。专利行政法官应该具有能胜任的法律知识和科学水平，并由商务部长会商专利商标局局长后任命。在联邦法律、行政命令、规则、规章、授权或者任何文件中，凡提到专利申诉与抵触委员会或者与其有关的，都视为是关于专利审理和申诉委员会的规定。

“(b) 职权——专利审理和申诉委员会应该：

“(1) 依据第 134 条 (a) 款的规定, 依申请人的书面申诉, 对于审查员作出的不利于专利申请的决定进行再审;

“(2) 依据第 134 条 (b) 款的规定, 对针对再审提出的申诉进行再审;

“(3) 依据第 135 条的规定, 处理溯源程序;

“(4) 依据第 31 章和第 32 章的规定, 审理双方重审和授权后重审。

“(c) 三人合议小组——专利审理和申诉委员会审理申诉、溯源程序、授权后重审和双方重审时, 需要组成至少 3 人的合议庭审理, 成员由局长指定。只有专利审理和申诉委员会有权准予重新审理。

“(d) 在先任命的处理——商务部长可以根据自己判断, 视为专利行政法官的任命是从专利商标局局长起初任命其在本款生效前担任相应职务的时间开始生效的。对专利行政法官的任命提出异议的, 专利行政法官曾被专利商标局局长任命并作为实际行使职权的官员这一事实构成抗辩事由。”

(2) 一致性修改——美国法典第 35 编第 1 章涉及第 6 条的目录修改如下:

“§ 6. 专利审理和申诉委员会”

(b) 行政申诉

美国法典第 35 编第 134 条作如下修改:

(1) 删除 (b) 款中的“任何再审程序”, 同时加入“再审”;

(2) 删除 (c) 款。

(c) 巡回上诉

(1) 一般规定——

美国法典第 35 编第 141 条作如下修改:

“§ 141. 向美国联邦巡回上诉法院上诉

“(a) 审查——申请人依据本法第 134 条 (a) 款的规定向专利审理和申诉委员会提出申诉, 但对该委员会作出的决定不服的, 可以向美国联邦巡回上诉法院提出上诉, 并因此放弃其继续

本法第 145 条规定的程序的权利。

“(b) 再审——根据本法第 134 条 (b) 款的规定针对再审提出申诉后，专利所有人对专利审理和申诉委员会就申诉作出的决定不服的，只能上诉到美国联邦巡回上诉法院。

“(c) 授权后重审以及双方重审——双方重审或者授权后重审的一方当事人，对专利审理和申诉委员会根据第 318 条 (a) 款或者第 328 条 (a) 款作出的最后书面决定不服的，只能上诉到美国联邦巡回上诉法院。

“(d) 溯源程序——溯源程序的当事人不服专利审理和申诉委员会的最终决定的，可以向美国联邦巡回上诉法院上诉；但在上诉人依照本法第 142 条发出上诉后的通知 20 天内，另一方当事人向局长提交通知，声明愿意按照本法第 146 条所规定的程序处理时，法院应驳回上诉。上诉人应当在对方当事人发出通知后的 30 天内依照第 146 条的规定提起民事诉讼，否则，专利审理和申诉委员会的决定适用于本案以后的程序。”

(2) 司法管辖——美国法典第 28 编第 1295 条 (a) 款 (4) 项 (A) 目修改如下：

“(A) 按照第 35 编专利商标局的专利审理和申诉委员会受理专利申请、溯源程序、再审、授权后重审以及双方重审等程序，在有权参与这些适用的程序的当事人请求时该委员会启动这些程序，除非溯源程序的请求人或者一方当事人按照美国法典第 35 编第 145 条或者第 146 条寻求民事救济；对该委员会按照本款作出的对专利申请或者溯源程序的决定不服提起上诉的，相关申请人或者当事人应当放弃按照美国法典第 35 编第 145 条或者第 146 条享有的程序权利。”

(3) 上诉程序——美国法典第 35 编第 143 条作如下修改：

(A) 删除第三句话并添加“如果是单方案件，专利商标局局长应把针对上诉争议中的所有问题说明专利商标局作出决定的理由以书面形式提交给法院。专利商标局局长有权介入针对专利审理和申诉委员会按照第 135 条规定的溯源程序作出的决定提起

的上诉,也有权介入针对按照第 31 章、第 32 章规定的双方重审和授权后重审程序作出的决定提起的上诉。”

(B) 删除最后一句话。

(d) 一致性修改

(1) 1954 年原子能法案——1954 年原子能法案 (42U. S. C. 2182) 第 152 条第三自然段段作如下修改:

(A) 删除所有的“专利上诉与抵触委员会”的表述,并加入“专利审理和申诉委员会”;

(B) 在“为抵触程序设立”后添加“和溯源程序”。

(2) 美国法典第 51 编——美国法典第 51 编第 20135 条作如下修改:

(A) 在 (e) 款和 (f) 款,删除所有的“专利上诉与抵触委员会”的表述,并加入“专利审理和申诉委员会”;

(B)(e) 款中,在“为抵触程序设立”后添加“和溯源程序”。

(e) 生效日期

除了以下特殊规定外,本节的修改将在本法案颁布 1 年后开始生效,并将适用于该生效日及以后发生的程序:

(1) 美国联邦巡回上诉法院对针对专利审理和申诉委员会按照 (c) 款 (2) 项所作修改的再审作出的决定提出的上诉具有司法管辖权的规定,视为从本法案颁布之日起开始生效,适用范围扩大至本法案颁布之日及之前和之后专利上诉与抵触委员会就再审作出的决定;

(2) 美国法典第 35 编第 6 条、第 134 条、第 141 条在按照本节规定的生效日期前将继续适用根据生效日前第 35 编第 311 条规定提出的双方再审理求。

(3) 在本节规定的生效日前,为了按照美国法典第 35 编第 311 条提出的双方再审理求的目的,专利审理和申诉委员会可以被视为专利上诉与抵触委员会。

(4) 根据本节第 (c) 款 (3) 项所作修改,局长有权根据美

国法典第 35 编第 143 条的第四句话之规定介入针对专利审理和申诉委员会所作决定提出的上诉，该权利将被视为适用于本节修改生效日前根据第 35 编第 311 条提出的双方再审理求。

第 8 节 第三人在颁发专利证书前提交现有技术文献

(a) 一般规定

在美国法典第 35 编第 122 条结尾处增加以下内容：

“(e) 第三人在颁发专利证书前提交现有技术文献

“(1) 一般规定——在下述 (A) 目和 (B) 目规定的两个日期中较早日期之前，任何第三人都可以提交任何与某一项专利申请审查有关专利、公开的专利申请或者其他印刷出版物，以便上述内容能够被纳入该专利申请的审查记录中并被考虑：

“(A) 第 151 条准许的专利申请的通知发出或者寄送之日；

“(B) 下述日期中的较迟日期：

“(i) 专利商标局根据第 122 条的规定首次公开专利申请后满 6 个月；

“(ii) 专利申请审查过程中，审查员根据第 132 条的规定首次驳回任何一项权利要求之日。

“(2) 其他要求——按照第 (1) 项规定提交的材料须满足下列条件：

“(A) 简要描述每一份提交材料的相关性；

“(B) 附随缴纳局长规定的费用；

“(C) 要包括提交人的一份声明，确认是遵照本节规定提交的材料。”

(b) 生效日期

本节所作修改将在本法案颁布 1 年后开始生效，并将适用于生效之日及之前或者之后提出的任何专利申请。

第 9 节 地 点

(a) 与地点有关的技术性修订

美国法典第 35 编第 32 条、第 145 条、第 146 条、第 154 条

(b) 款(4)项(A)目、第293条以及1946年商标法案第21条(b)款(4)项[15U.S.C.1071(b)(4)]作如下修改:删除所有的“美国哥伦比亚联邦地区法院”,并加入“弗吉尼亚东区联邦地区法院”。

(b) 生效日期

本节所作修改将在本法案颁布之日起生效,并将适用于生效之日及之后的任何民事行为。

第 10 节 费用设定机构

(a) 费用设定

(1) 一般规定

专利商标局局长可以设定或者调整任何按照美国法典第35编或者1946年商标法案中与设定、授权或者征收费用有关的规定,该费用是按照第(2)项规定为了专利商标局提供的服务或者发放的材料而收取的。

(2) 弥补成本的费用

按照第(1)项规定设定或者调整的费用只能用于弥补专利商标局与专利或者商标有关的程序、活动、服务或者材料付出的成本,包括与专利或者商标有关的专利商标局的行政成本。

(b) 小型和微型企业

按照第(1)项规定设置或者调整的用于专利申请及专利的申请、检索、审查、发放证书、上诉及维持的相关费用,对于符合美国法典第35编第41条(h)款(1)项规定的小型企业的定义,给予50%的减免;对于符合第123条[本节新增的(g)]规定的微型企业定义的,给予75%的减免。

(c) 某一财政年的费用减免

在每一个财政年度,局长应当:

(1) 咨询专利公共咨询委员会及商标公共咨询委员会就(a)款规定的各项费用的减免的可行性;

(2) 在进行第(1)项要求的咨询后,可以减免此类的费用。

(d) 公共咨询委员会的角色

局长应该：

(1) 在联邦公报上公告任何按照 (a) 款规定的费用之前不少于 45 天，将拟建议公告的费用提交给专利公共咨询委员会或者商标公共咨询委员会，或者两者都提交；

(2) (A) 为按照第 (1) 项的相关咨询委员会提供 30 天的时间以便委员会考虑及评估该项建议的费用；

(B) 要求相关咨询委员会在 30 天内就该收费建议举行公众听证会；

(C) 协助相关咨询委员会举行公众听证会，包括提供专利商标局可用的资源以通知和促进面向公众和利益相关者的听证会。

(3) 要求相关咨询委员会向公众公开包含该委员会就此项建议费用具体详细的评论、意见和建议的书面报告。

(4) 在设定或者调整费用之前，考虑和分析来自相关咨询委员会的任何评论、意见和建议。

(e) 在联邦公报上的公开

(1) 公开及合理性——专利商标局局长应该：

(A) 在联邦公报上按照本部分公开任何建议的费用变化；

(B) 在联邦公报上公开时，应包括对该建议特定的合理性和目的的说明，包括从建议费用的变化可能带来的预期或者收益；

(C) 最迟不晚于按照 (A) 目的公开之日，应通过参议院和众议院司法主席和高级成员委员会，通知国会此项建议的费用变化。

(2) 公众评论阶段——局长按照第 (1) 项在联邦公报公开后，应该为公众提供不少于 45 天就该项费用变化提交评论的时间。

(3) 最终规定的公开——设定或者调整费用的最终规定应该在联邦公报及专利商标局官方公报上公开。

(4) 议会评议阶段——在下列情况下，依 (a) 款设定或者

调整费用的行为无效:

(A) 局长依第(3)项规定公布调整或者设定费用最终规则之日起未满45天,或者

(B) 有相关法律规定不支持调整或者设定上述费用。

(5) 解释规则——本节的规则不得剥夺下列权利:

(A) 依美国法典第35编申请专利的权利以及依1946年商标法案申请商标的权利;

(B) 依所缔结的条约获得的权利。

(f) 权力的保留

只有当专利商标局是商务部的一个部门时,局长才保留(a)款规定的设定或者调整费用的权力。

(g) 小企业的定义

“(1) 一般规定——美国法典第35章第11章的最后加入如下新的部分:

“§ 123. 微型实体定义

“(a) 一般规定——本法所规定的微型实体指,申请人能证明自己符合下列条件:

“(1) 局长制定的规章中规定的小型实体;

“(2) 作为发明人提交的过往申请不超过4件,但在国外提交的申请、第111条(b)款规定的临时申请、依据第351条(a)款中的条约规定提出的且尚未缴纳第41条(a)款规定的国内基本费用的国际申请不计算在内;

“(3) 按照1986年国内收入法第61条(a)款定义的标准,其缴纳相关费用的日历年度的前一个日历年度的总收入,不超过据人口调查局最新数据统计的该前一个日历年度的中等家庭收入的3倍;

“(4) 没有向以下主体转让、许可或者根据合同或者法律规定转让、许可申请中的有关所有权益:在缴纳相关费用的日历年度的前一个日历年度的,其总收入超过据人口调查局最新数据统计的该前一个日历年度的中等家庭收入的3倍。

“(b) 因原来所属的雇佣关系而产生的专利申请——如果申请人根据其原来所属的雇佣关系已经转让或者根据合同、法律转让了其专利申请中的一切所有权的，在计算 (a) 款第 (2) 项规定的作为发明人的申请数量时，不将此类情况计算在内。

“(c) 外汇汇率——如果申请人或者申请单位的前一个日历年总收入不是以美元计算的，则以美国国税局统计的前一日历年度的平均汇率计算其总收入是否超过 (a) 款第 (3)、第 (4) 项规定的标准。

“(d) 高等教育机构——本条所指微型实体应包括证明其满足下述条件的申请人：

“(1) 申请人获得主要收入来源的雇主是 1965 年美国高等教育法案第 101 条 (a) 款 [美国法规汇编第 20 编 1001 条 (a) 款] 规定的高等教育机构；或者

“(2) 申请人已经将特定申请中的所有权转让、许可或者根据合同、法律规定有义务将其转让、许可给上述高等教育机构的。

“(e) 局长的权力——除本节规定的限制外，若基于避免给其他申请人或者所有人带来不利影响的需要，或者其他必要而适当的考虑，局长认为在认定微型实体方面需要增加收入限制、年度申请量限制或者其他限制的，其可以依职权作出进一步限制。至迟在这些附加限制生效前的 3 个月，局长应该通知众议院司法委员会和参议院司法委员会。”

(2) 一致性修改——美国法典第 35 编第 11 章目录中加入如下新的条目：

“123. 微型实体定义”。

(h) 电子申请奖励措施

(1) 一般规定——虽然本节有其他相关规定，但除申请外观设计、植物专利或者进行临时申请外，凡不按局长规定的电子方式申请新专利申请者，均需缴纳 400 美元的附加费用。满足美国法典第 35 编第 41 条 (h) 款 (1) 项规定的费用减免条件的小型

实体，在按本款规定缴纳费用时可享受 50% 的费用减免。按本款规定收取的所有费用将以一种抵消收据的形式存入财政部，但不得用于抵消债务和支出。

(2) 生效日期——本款将于本法案颁布之日起 60 天期限届满后生效。

(i) 生效日期；废止日期

(1) 生效日期——除了 (h) 款规定的内容，本部分其他内容及修改于本法案颁布之日起生效。

(2) 废止日期——局长设定或者调整 (a) 款所述费用的权力，将于本法颁布之日起 7 年期限届满后终止。

(3) 不受影响的在先规定——相关权力正式终止前，或者相关规则制定程序尚未完结前，本节所涉在先规定不受影响。

第 11 节 专利服务费用

(a) 一般专利服务

美国法典第 35 编第 41 条 (a) 款、(b) 款作如下修改：

“(a) 一般费用——专利商标局局长应收取如下费用：

“(1) 申请费与国家阶段基本费用

“(A) 提交新专利申请（外观设计、植物专利及临时申请除外），每件 220 美元；

“(B) 提交新的外观设计专利申请，每件缴纳 220 美元；

“(C) 提交新的植物专利申请，每件缴纳 220 美元；

“(D) 提交新的临时专利申请，每件缴纳 220 美元；

“(E) 提交再颁专利的申请，每件缴纳 330 美元；

“(F) 根据本编第 351 条 (a) 款所定义的条约，进入到本编第 371 条规定的国家阶段时提交国际申请的国家阶段的基本费用，每件缴纳 330 美元。

“(G) 此外，除以局长规定的电子媒介提交的序列列表或者计算机程序列表外，任何申请的说明书和附图超过 100 页纸（或者，如果是以电子媒介提交的，按局长规定的相当的数值）的，每超过 50 页纸（或者，如果是以电子媒介提交的，按局长规定

的相当的数值) 加收 270 美元; 不足 50 页的, 按 50 页计算。

“(2) 权利要求附加费:

“(A) 一般规定——除上述 (1) 项规定的费用外:

“(i) 申请提交时或者在其他任何时候提出独立权利要求超过 3 项的, 每增加 1 项, 需缴纳 220 美元;

“(ii) 申请提交时或者在其他任何时候提出权利要求 (不论是独立的还是从属的) 超过 20 项的, 每增加 1 项, 需缴纳 52 美元;

“(iii) 包含多项从属权利要求的申请, 每件需缴纳 390 美元。

“(B) 多项从属权利要求——为计算 (A) 目的费用, 本编第 112 条所述的多项从属权利要求或者从属于该权利要求的任何权利要求, 在计算权利要求的数目时, 应作为单独的从属权利要求考虑。

“(C) 退费; 误缴——局长可以通过规章规定, (A) 目所规定的对权利要求的费用, 在根据本编第 131 条按局长所规定的、对申请进行实质审查以前, 任何权利要求被删除的, 有关部分的费用可以退还。根据本项规定收取的附加费用存在有错误的, 可以按照局长制定的规章予以纠正。

“(3) 审查费:

“(A) 一般规定:

“(i) 新专利申请的审查 (外观设计专利申请、植物专利申请、临时专利申请或者国际申请除外), 每件缴纳 220 美元。

“(ii) 新的外观设计专利申请的审查, 每件缴纳 140 美元。

“(iii) 原始植物专利申请的审查, 每件缴纳 170 美元。

“(iv) 国际申请国家阶段的审查, 每件缴纳 220 美元。

“(v) 再颁专利的申请的审查, 每件缴纳 650 美元。

“(B) 其他费用条款的适用——本编第 111 条 (a) 款 (3) 项和 (4) 项关于缴纳申请费的规定, 适用于根据本编第 111 条 (a) 款提出的申请的 (A) 目规定的费用的缴纳。本编第 371 条

(d) 款关于缴纳国家阶段费用的规定适用于(A)目所规定的国际申请费用的缴纳。

“(4) 授权费:

“(A) 授予原始专利(外观设计专利和植物专利除外), 每项缴纳 1 510 美元。

“(B) 授予原始的外观设计专利, 每件缴纳 860 美元。

“(C) 授予原始的植物专利, 每件缴纳 1 190 美元。

“(D) 授予再颁专利, 每件缴纳 1 510 美元。

“(5) 弃权费——放弃权利的, 每件申请缴纳 140 美元。

“(6) 申诉费:

“(A) 就审查员的决定向专利审理和申诉委员会提起申诉, 每件缴纳 540 美元;

“(B) 此外, 为支持申诉而提交案情摘要, 每件 540 美元, 在申诉中请求专利审理和申诉委员会举行口头听审会, 每次缴纳 1 080 美元。

“(7) 恢复费——恢复一份被无意放弃的专利申请、恢复被无意延误的授权费的缴纳, 或者恢复被专利所有人在再审程序中无意延误的一次答复, 每次恢复请求缴纳 1 620 美元, 除非请求是根据本编第 133 条或者第 151 条提出的, 在此种情形下, 恢复费是每次 540 美元。

“(8) 延展费——请求延展 1 个月时间, 以便完成局长要求在一定期限内完成的某行为, 需缴纳下列费用:

“(A) 提出第 1 次请求, 缴纳 130 美元;

“(B) 提出第 2 次请求, 缴纳 360 美元;

“(C) 提出第 3 次请求及其后的各次申请, 每次缴纳 620 美元。

“(b) 维持费:

“(1) 一般规定——为维持 1980 年 12 月 12 日及以后提交的申请所授予的一切专利有效, 局长征收下列费用:

“(A) 授权满 3 年 6 个月的, 缴纳 980 美元;

“(B) 授权满 7 年 6 个月的，缴纳 2 480 美元；

“(C) 授权满 11 年 6 个月的，缴纳 4 110 美元。

“(2) 宽限期；滞纳金——如果美国专利商标局在规定的维持费应缴纳之日或者该日以前、或者在该日以后的 6 个月宽限期内没有收到该维持费的，专利将自宽限期届满日后失效。在 6 个月宽限期内缴纳的维持费的，局长可以要求缴纳滞纳金作为条件。

“(3) 外观设计专利与植物专利不需缴纳维持费——不得规定征收任何费用以维持外观设计专利或者植物专利有效。”

(b) 延误缴纳维持费

美国法典第 35 编第 41 条 (c) 款作如下修改：

(1) 删去“(c) (1) 局长”并加入“(c) 延误缴纳维持费”，“(1) 接受——局长”；

(2) 删去“(2) 一件专利”并加入“(2) 对其他权利的影响——一件专利”。

(c) 专利检索费

美国法典第 35 编第 41 条 (d) 款中 (c) 专利检索费部分修改如下：

“(d) 专利检索和其他费用：

“(1) 专利检索费

“(A) 一般规定——局长应当按照 (B) 目规定对每份专利申请（临时申请除外）征收一笔检索费。局长应该调整收费金额，以确保其根据本款规定收取的费用不超过专利商标局工作人员检索申请估计所需平均费用。

“(B) 特定费用——上述 (A) 目所述费用如下：

“(i) 新专利申请（外观设计专利申请、植物专利申请、临时申请或者国际申请除外），每件 540 美元。

“(ii) 新外观设计专利申请，每件缴纳 100 美元。

“(iii) 新植物专利申请，每件缴纳 330 美元。

“(iv) 国际申请的国家阶段，每件缴纳 540 美元。

“(v) 再颁专利的申请，每件缴纳 540 美元。”

“(C) 其他费用条款的适用：

本编第 111 条 (a) 款第 (3)、第 (4) 项关于提交申请缴纳费用的规定，应适用于根据本编第 111 条 (a) 款提交的申请关于本项规定费用的缴纳。本编第 371 条 (d) 款关于缴纳国家阶段费用的规定，应适用于国际申请有关本项规定费用的缴纳。

“(D) 退款——局长可以通过规章规定，根据第 131 条对申请进行审查以前，对按照局长的规定提交书面声明明示放弃该申请的申请人，应退还本项规定的有关部分费用。”

“(2) 其他费用：

“(A) 一般规定——局长除对下列服务征收下列费用外，对本条没有具体规定有关专利的所有其他处理、服务或者材料，也应制订征收费用，以收回专利商标局为此种处理、服务或者材料所平均花费的可估计的成本：

“(i) 对影响财产权利的文件记录，每项财产 40 美元。”

“(ii) 影印文本，每页 0.25 美元。”

“(iii) 专利的黑白复印件，每份 3 美元。”

“(B) 向图书馆提供印刷文本的费用——专利局向本编第 12 条所述的图书馆提供 1 年内颁发的所有专利说明书和附图的、不需认证的印刷文本，为每年 50 美元。”

(d) 针对小型实体的费用

美国法典第 35 编第 41 条 (h) 款作如下修改：

“(h) 针对小型实体的费用——

“(1) 减收费用——在符合本款 (3) 项的规定下，根据本条 (a) 款、(b) 款和 (d) 款 (1) 项规定所征收的费用，在其适用于根据小企业法第 3 条所定义的任何小企业，以及适用于局长颁布的规章所定义的任何独立发明人或者非营利组织时，应当减收 50%。”

“(2) 滞纳金和其他费用——根据 (c) 款或者 (d) 款所征收的滞纳金或者费用，在其适用于本款 (1) 项所述的任何实体

时，不应高于任何其他实体在相同或者实质上相同情况下所负担的滞纳金或者费用。

“（3）电子申请减收费用——根据（a）款（1）项（A）目所征收的费用，在其适用于（1）项所适用的任何实体时，如果其申请是依局长所规定的电子方式提交的，应当减收 75%。”

（e）技术性修改

美国法典第 35 编第 41 条作如下修改：

（1）在（e）款第一句中删去“局长”并加入“弃权费；通知复印件”；

（2）在（f）款删去“费用”并加入“调整费用——费用”；

（3）废止（g）款

（4）在（i）款中

（A）删去“（i）（1）局长”并加入如下内容：“（i）电子专利和商标数据——

“（1）数据保存——局长”；

（B）删去“（2）局长”并加入如下内容：“（2）自动检索系统的可用性——局长”；

（C）删去“（3）局长”并加入如下内容：“（3）系统使用费用——局长”；

（D）删去“（4）局长”并加入如下内容：

“（4）向国会的年度报告——局长”

（f）商标费用调整

2005 统一拨款法案（公法 108-447）B 部分第 802 条（a）款修改如下：

（1）在第一句话中，删除“在 2005 年、2006 年和 2007 财政年度，”，以及加入“直到局长以其他方式设定或者调整该费用之时，”；以及

（2）在第二句话中，删除“在 2005 年、2006 年和 2007 财政年度，该”以及加入“该”。

(g) 生效日期、适用性以及过渡条款

2005 统一拨款法案(公法 108-447) B 部分第 802 条(a) 款修改如下: 删除“将仅适用于 2005 财政年度剩余时间和 2006 财政年度”。

(h) 优先审查费用

(1) 一般规定——

(A) 费用

(i) 优先审查费用——根据美国法典第 35 编第 2 条(b) 款(2) 项(G) 目请求优先审查发明或者植物专利新的非临时申请的, 需缴纳 4 800 美元。

(ii) 其他费用——除根据第(i) 段的优先审查费用外, 请求优先审查的费用还包括该专利申请的申请、检索和审查费(包括任何适用的对超出的权利要求数量和申请篇幅需缴纳费用)、程序费和出版费。

(B) 规章; 限制——

(i) 规章——局长可通过规章规定接受(A) 项请求的条件, 以及可接受优先审查申请的数量。

(ii) 权利要求的限制——在(i) 款规定的规章出台之前, 请求优先审查的申请不得包含或者修改后包含超过 4 项独立权利要求或者超过 30 项总权利要求。

(iii) 请求总量的限制——在本段规定的规章设置其他限制之前, 局长在每个财政年度内可以接受不超过 10 000 件请求。

(2) 针对小型实体的减收费用——对于符合美国法典第 35 编第 41 条(h) 款(1) 项减收费用的小型实体, 局长应为新实用专利或者植物专利非临时申请的优先审查请求减收 50% 的费用。

(3) 费用保管——本款下的所有费用将归于美国专利商标局拨款账户, 在用完之前应保持可利用状态, 且仅能用于美国法典第 35 编第 42 条(c) 款(3) 项(A) 目规定的目的。

(4) 生效日和终止——

(A) 生效日——本款将在本法案颁布 10 天后生效。

(B) 终止——第一次就费用行使第 10 节职权，对第 (1) 项 (A) 目 (i) 段规定的费用进行设定或者调整生效后，第 (1) 项 (A) 目 (i) 段征收的费用、以及第 (2) 项规定的减收费用终止。

(i) 拨款账户转移费用

(1) 附加费：

(A) 一般规定——美国法典第 35 编第 41 条 (a) 款、(b) 款和 (d) 款 (1) 项以及第 132 条 (b) 款征收或者批准的所有费用，均有 15% 的附加费，该费用通过标准计算规则四舍五入计算。本款征收的附加费为、且应当理解为，是与本法案或者任何其他法律规定所征收的任何其他附加费用不同、且是在此之外的附加费。

(B) 金额保管——根据 (A) 目征收附加费所得金额应归于美国专利商标局拨款账户，在用完之前应保持可利用状态，且仅能用于美国法典第 35 编第 42 条 (c) 款 (3) 项 (A) 目规定的目的。

(2) 附加费的生效日和终止——(1) 项中规定的附加费：

(A) 将在本法案颁布日 10 天后生效；

(B) 在根据本法案第 10 节的授权第一次对费用进行的设定或者调整生效后，(1) 项 (A) 目规定的附加费将终止。

(j) 生效日期

除本节另有规定外，本节及由本节作出的修改将在本法案颁布日起生效。

第 12 节 补充审查

(a) 一般规定

修改美国法典第 35 编第 25 章，在其末尾加入以下内容：

“§ 257. 补充审查以考虑、重新考虑或者更正信息

“(a) 补充审查的请求——根据局长设定的条件，专利权人可请求专利商标局对其专利进行补充审查，以考虑、重新考虑或

者更正认为与该专利有关的信息。自收到符合本节要求的补充审查请求之日起3个月内,局长应当进行补充审查,并应当通过颁发证书,指出该请求提供的信息是否提出了有关可专利性的实质性的新问题,从而结束该补充审查。

“(b) 复审命令——(a)款中颁发的证书指出请求中提供的一项或者多项信息提出了可专利性的实质性新问题的,局长应当命令对该专利进行复审。除了专利权人不得根据第304条提交声明外,复审应当根据第30章设立的程序进行。在复审中,局长应当处理补充审查中确定的每一个可专利性实质性新问题,不受第30章中有关专利及印刷出版物、或者该章任何其他此类规定的限制。

“(c) 效力:

“(1) 一般规定——在专利复审中考虑、重新考虑或者更正了相关信息的,不应当以原审程序中该信息未被考虑、未被充分考虑或者错误为由,确定该专利不可实施。是否存在(a)款规定提出请求,不影响第282条规定的该专利的可实施性。

“(2) 例外——

“(A) 先前主张——在根据(a)款规定的补充审查请求日之前,已经在民事诉讼中明确提出的权利主张,或者专利权人收到联邦食品、药品和化妆品法案第505条(j)款(2)项(B)目(iv)(II)段[21 U.S.C. 355 (j) (2) (B) (iv) (II)]规定的通知书明确指出的权利主张,如果补充审查请求所考虑、重新考虑或者更正的信息构成该权利主张的基础,则第(1)项的规定不适用;

“(B) 专利实施诉讼——在根据1930年关税法第337条(a)款[19 U.S.C. 1337 (a)]或者本法第281条规定提起的诉讼中,第(1)项不适用于在该诉讼中基于(a)款规定的补充审查请求所考虑、重新考虑或者更正的信息提出的抗辩,除非依照该请求的补充审查或者所命令的复审在诉讼提起之前已结案。

“(d) 费用和规章——

“(1) 费用——局长应当通过规章确定提交专利补充审查请求，以及考虑所提请求中每一项信息应当缴纳的费用。根据 (b) 款命令再审的，除了补充审查费用外，申请人还应当缴纳第 30 章规定的单方再审程序的费用。

“(2) 规章——局长应当制定规章，规范补充审查请求的格式、内容和其他要求，并确定审查请求所提交信息的程序。

“(e) 欺骗行为——在本条规定的补充审查或者再审程序中，局长发现就补充审查的专利有人对专利商标局实施了实质性欺骗行为的，局长可以采取任何其有权采取的措施，包括作为本条再审的结果撤销根据第 307 条应认为无效的任何权利要求，除此之外，还应当将该问题移送至首席检察官，由其作出相应的处理。任何此类移送应当保密，不当包括在专利文件中，并且除非美国政府对与该移送有关的人员进行了刑事指控，否则移送不应向社会公开。

“(f) 解释规则：

本条中任何内容均不能理解为——

“(1) 排除刑法或者反托拉斯法规定的处罚（包括美国法典第 18 编第 1001 条 (a) 款、克莱顿法案第 1 条以及联邦贸易委员会法案第 5 条中有关不公平竞争行为的规定）的适用；

“(2) 限制局长调查与专利商标局实体或者程序相关的可能存在的不当行为，以及对不当行为进行处罚；

“(3) 限制局长根据第 3 章的规定，制定处罚代理人在专利商标局不当行为的规章。”

(b) 一致性修改

修改美国法典第 35 编第 25 章的目录，在其末尾增加以下内容：

“§ 257 条. 补充审查以考虑、重新考虑或者更正信息”

(c) 生效日期

本节所作修改将在本法案颁布之日起 1 年后生效，并将适用于该生效日之前、当天及之后授权的任何专利。

第 13 节 基金协议

(a) 一般规定

对美国法典第 35 编第 202 条 (c) 款 (7) 项 (E) 目 (i) 段作如下修改:

- (1) 删除“75%”并加入“15%”;
- (2) 删除“25%”并加入“85%”;
- (3) 删除“上述 (D) 目中所述的”并加入“本目中所述的”。

(b) 生效日

本节所作修改将在本法案颁布日生效, 并将适用于该生效日之前、当天及之后的授权的任何专利。

第 14 节 在现有技术中考虑的税收策略

(a) 一般规定

在根据美国法典第 35 编第 102 条或者第 103 条的规定对发明进行审查时, 任何用于减少、避免或者延缓纳税义务的策略, 无论在发明或者申请专利时是否已知, 均不应当认为足以将所要求保护的发明与现有技术相区分。

(b) 定义

为本节目的, 属于“纳税义务”是指任何联邦、州或者地方法律, 或者外国司法管辖的法律所规定的任何纳税义务, 包括规定该纳税义务的任何法规、规程、规章或者法令。

(c) 排除

本节不适用于: 如果一项发明的部分:

(1) 为方法、设备、技术、计算机程序产品或者系统, 仅用于产生税收或者信息申报表或者其他税收文档, 包括用于记录、传送、转移或者组织此类文档相关的数据。

(2) 为方法、设备、技术、计算机程序产品或者系统, 其仅用于财务管理, 但要达到这样的程度, 即其是与任何税收策略相分离的, 或者不会限制任何纳税者或者收税顾问使用任何税收策略。

(d) 解释规则

本节任何内容均不能理解为，其他商业方法均可授予专利权，或者其他商业方法专利均是有效的。

(e) 生效日期；适用范围

本节将在本法案颁布日生效，并且将适用于该日仍在审、或者在该日或者之后提交的任何专利申请，以及在该日或者之后授予的任何专利。

第 15 节 对最佳实施方式的要求

(a) 一般规定

修改美国法典第 35 编第 282 条，删除其第二自然段的第 (3) 项，并加入以下内容：

“(3) 涉诉专利或者任何权利要求因不符合以下条件而被无效：

“(A) 第 112 条的任何要求，除非未公开最佳实施方式不构成专利中任何权利要求被撤销、无效或者以其他方式不可实施的基础；或者

“(B) 第 251 条的任何要求”。

(b) 一致性修改

分别对美国法典第 35 编第 119 条 (e) 款 (1) 项和第 120 条作如下修改：删除“本编第 112 条第 1 款规定”并加入“第 112 条 (a) 款 (公开最佳实施方式的要求除外)”。

(c) 生效日期

本节作出的修改在本法案实施之日起生效，并且应当适用于该日或者之后开始的程序。

第 16 节 标 记

(a) 虚拟标记

(1) 一般规定——对美国法典第 35 编第 287 条 (a) 款作如下修改：删除“或者，如 (依物品的性质不能这样标明) 时”，并加入“或者在物品上标以 ‘专利 (patent)’ 或者其英语缩写

‘pat.’ 字样，并附加了网址，能够使公众免费登录网址并查阅到标记了专利号的专利产品，或者如（依物品的性质不能这样标明）时……”

(2) 生效日期——由本节作出的修改将适用于本法案颁布之日仍未决、或者在该日或者之后开始的任何案件。

(3) 报告——不晚于本法案颁布日之后 3 年，局长应当向国会提交报告，作出以下分析：

(A) 本小节第 (1) 项修改所作的“虚拟标记”替代物品物理标记的效果；

(B) 此类虚拟标记是否限制或者改善了一般公众获取专利信息的能力；

(C) 此类虚拟标记产生的法律问题（若有的话）；

(D) 此类虚拟标记的缺陷（若有的话）。

(b) 虚假标记

(1) 民事处罚——对美国法典第 35 编第 292 条 (a) 款作如下修改：在末尾增加“只有美国政府可以对本款规定的处罚提出诉讼”。

(2) 损害赔偿的民事诉讼——修改美国法典第 35 编第 292 条 (b) 款如下：

“(b) 因本条规定的违法行为遭受到竞争损害的主体，可向美国联邦地区法院提起民事诉讼，请求补偿与该损害相当的赔偿。”

(3) 过期专利——修改美国法典第 35 编第 292 条，在其末尾加入以下内容：

“(c) 以 (a) 款规定的方式对专利所覆盖的产品进行相关标记，在该专利过保护期后，不违反本条规定。”

(4) 生效日期——由本款作出的修改将无例外地适用于本法案颁布之日仍未决、或者在该日或者之后开始的任何案件。

第 17 节 法律意见

(a) 一般规定

修改美国法典第 35 编第 29 章，在末尾增加以下内容：

“§ 298. 法律意见

“侵权人未就任何被主张的专利获得法律咨询意见，或者侵权人未将这种法律咨询意见提供给法院或者陪审团，不能用于证明被控侵权人故意侵犯专利权或者侵权人故意诱导侵犯专利权。”

(b) 一致性修改

修改美国法典第 35 编第 29 章目录，在其末尾加入以下内容：

“298. 法律意见”。

第 18 节 商业方法专利的过渡方案

(a) 过渡方案

(1) 设立——本法案颁布日起 1 年内，局长应当颁布规章，设立和实施过渡的授权后重审程序，用于对商业方法专利的有效性的重审。根据本款实施的重审程序将视为、并且也应当适用美国法典第 35 编第 32 章授权后重审的审查标准和程序，并遵守以下规定：

(A) 美国法典第 35 编第 321 条 (c) 款，以及该编第 325 条第 (b) 款、(e) 款 (2) 项和 (f) 款不适用于过渡程序。

(B) 除非当事人或者相关实际当事人或者利害关系人被指控侵犯该专利或者被起诉侵犯该专利，否则当事人不能提起涉及商业方法发明过渡程序的请求。

(C) 过渡程序的请求人以不符合美国法典第 35 编第 102 条或者第 103 条规定为由对第 3 条 (n) 款 (1) 项中所述生效日之前颁布的 1 项或者多项商业方法权利要求提出挑战的，其主张仅能基于以下事实——

(i) 所述该编第 102 条 (a) 款规定的现有技术（在该生效日前已生效的）；或者

(ii) 现有技术——

(I) 在美国的专利申请日前 1 年已披露此发明；以及

(II) 应依据所述第 102 条 (a) 款 [根据第 3 条 (n) 款 (1) 项所述的生效日以前已颁布的] 进行说明, 如果专利申请人申请该专利前已被他人披露。

(D) 如过渡程序中的请求人得到依据美国法典第 35 编第 328 条 (a) 款作出的涉及商业方法专利的最终书面裁决, 或者请求人的相关实际当事人既不依据美国法典第 28 编第 1338 条提出全部或者部分民事诉讼, 也不处于依据 1930 年关税法案第 337 条于国际贸易委员会之前提出的诉讼, 则在过渡程序中请求人提出的任何权利要求都是有效的。

(E) 仅当专利为涉及商业方法的专利时, 局长可提起过渡程序。

(2) 生效日期——(1) 项规定的规章应在本法案颁布之日起 1 年后生效, 并适用于生效日之前、当天或者之后提出的任何涉及商业方法的专利, 但该规章不适用于如本法案第 6 节 (f) 款 (2) 项 (A) 目中所述的处于授权后重审阶段的专利, 此种请求应满足美国法典第 35 编第 321 条 (c) 款的要求。

(3) 废止日期——

(A) 一般规定——本款, 以及本款规定的规章于本款第 (1) 项规定的规章生效之日起 8 年后废止。

(B) 适用范围——尽管有 (A) 目的规定, 但本款以及本款规定的规章在 (A) 目所规定的废止日后将继续适用于任何在该废止日前提出的过渡程序请求。

(b) 请求中止

(1) 一般规定——依据美国法典第 35 编第 281 条提起的专利侵权民事诉讼所主张的专利涉及过渡程序的, 如果一方当事人请求中止该诉讼程序的, 法院应当基于以下规定裁定是否中止程序——

(A) 中止或者拒绝中止是否能简化审理中的争议中的问题,

以及是否能够提高审理效率；

(B) 证据开示程序是否完成，以及审理日期是否确定；

(C) 中止或者拒绝中止是否会不正当地损害非动议方的利益或者对动议方而言表现出明显的策略优势；以及

(D) 中止或者拒绝中止是否会降低双方当事人或者法院的诉讼负担。

(2) 再审——一方当事人可根据 (1) 项的规定，针对联邦地方法院的裁决直接提起中间上诉。联邦巡回上诉法院应对联邦地方法院的裁决进行再审以保证对先例适用的一致性，该再审可以是重新审理。

(c) ATM 机在确定管辖地方面的豁免

依据美国法典第 35 编第 281 条提起的涉及商业方法专利的侵权诉讼中，自动提款机不应视作美国法典第 28 编第 1400 条 (b) 款规定的经常的、确定的营业所。

(d) 定义

(1) 一般规定——基于本目的，“涉及商业方法的专利”是指要求保护的是用于金融产品或者服务的实施、经营或者管理进行数据处理的方法或者相应装置，但不包括技术类发明的专利。

(2) 规章——为配合本款确定的过渡程序的实施，局长应颁布规章，确定专利是否是用于技术类的发明。

(3) 解释规则——本款中任何内容都不可解释为修改或者解释美国法典第 35 编第 101 条所规定的专利适格主题。

第 19 节 管辖和程序

(a) 州法院管辖

修改美国法典第 28 编第 1338 条 (a) 款，删除第二句，同时加入：“州法院不具有根据任何国会颁布的法案提出的涉及专利、植物品种保护或者版权的请求赔偿或者救济的管辖权。基于本款目的，‘州’包括美国各州、哥伦比亚特区、波多黎各联邦、美属维京群岛、美属萨摩亚群岛、关岛和北马里亚纳群岛。”

(b) 联邦巡回上诉法院

将美国法典第 28 编第 1295 条 (a) 款 (1) 项修改为：“(1) 美国地方法院、关岛地方法院、维京群岛地方法院或者北马里亚纳群岛地方法院根据任何国会法案提起的涉及专利或者植物品种保护的民事诉讼或者一方当事人提出强制反诉的民事诉讼所作出的最终裁决提出的上诉”。

(c) 移交

(1) 一般规定——在美国法典第 29 编第 89 章最后增加以下新条款：

“§ 1454. 专利、植物品种保护和版权案件

“(a) 一般规定——任何当事人根据任何国会法案提出的涉及专利、植物品种保护或者版权索赔的民事诉讼可移交至诉讼审理所在地区和区域的联邦地方法院。

“(b) 特别规定——依据本条移交的诉讼需符合第 1446 条的规定，但对于仅仅基于本条的移交，以下内容除外——

“(1) 任意一方当事人都可移交诉讼；以及

“(2) 第 1446 条 (b) 款规定的时间限制可根据列举的理由在任何时间点延长。

“(c) 特定案件管辖权的确定——依据本条规定移出案件的州法院对案件没有管辖权而将案件移交至联邦地方法院，接受移交的法院并没有因此被排除审理和判定其他任何民事诉讼请求的管辖权。

“(d) 案件发回——如民事诉讼仅依据本条规定进行移交，则联邦地方法院——

“(1) 如既无以 (a) 款为基础移交的依据，又无依据任何国会法案赋予联邦地方法院原始或者补充管辖权，则须将所有的诉讼请求发回；以及

“(2) 如符合第 1367 条 (c) 款规定的特殊情况，则可依据第 1367 条规定的联邦地方法院补充管辖权范围内发回任意诉求。”

(2) 一致性修改——修改美国法典第 28 编第 89 章的条款目录，在末尾增加以下条目：

“§ 1454. 专利、植物品种保护和版权诉讼”。

(d) 专利诉讼中的程序事项

(1) 联合诉讼和中止诉讼——根据本法案对美国法典第 35 编第 29 章进行修改，在其最后增加以下新条款：

“§ 299. 当事人的合并

“(a) 被控侵权人的合并——任何依据国会法案提出的涉及专利的民事诉讼，除根据第 271 条 (e) 款 (2) 项规定的侵权行为提起诉讼或者审理的诉讼案件外，可以将被控侵权人合并在一个诉讼中作为共同被告或者共同反诉被告，或者将其诉讼或者反诉合并审理，仅当——

“(1) 请求救济的权利共同或者分别对上述当事人，或者因为针对同样交易、事件或者一系列交易、事件而请求救济，该类交易或者事件与同一被控产品或者工艺的制造、使用、进口至美国、许诺销售或者销售有关；以及

“(2) 诉讼中将会出现针对所有被告或者反诉被告共同的事实问题。

“(b) 合并诉讼的理由不充分——根据本款目的，不能仅因为被控侵权人每个人都侵犯了涉诉专利权，就将其作为共同被告或者反诉被告，或者将相关诉讼合并审理。

“(c) 弃权——一方当事人为被控侵权人的，可放弃本条中规定的涉及该方当事人的诉讼限制。”

(2) 一致性修改——根据本法案修改美国法典第 35 编第 29 章的条款目录，在其最后增加以下条目：

“§ 299. 合并诉讼”。

(e) 生效日期

本条款所作修改适用于任何在本法案颁布之日或者之后启动的民事诉讼。

第 20 节 技术性修正

(a) 共同发明人

美国法典第 35 编第 116 条作如下修改——

(1) 第一自然段中，删除“当”，加入“(a) 共同发明人——当”；

(2) 第二自然段中，删除“当共同发明人”，加入“(b) 遗漏的发明人——当共同发明人”；以及

(3) 第三自然段中，——

(A) 删除“无论何时”，加入“(c) 改正申请错误——无论何时”；以及

(B) 删除“且这种错误就其而言并未呈现欺骗意图”。

(b) 在外国提出申请

美国法典第 35 编第 184 条作如下修改——

(1) 第一自然段中——

(A) 删除“除非”，加入“(a) 在国外申请——除非”；和

(B) 删除“并没有欺骗意图”。

(2) 第二自然段中，删除“术语”，加入“(b) 申请——术语”；以及

(3) 第三自然段中，删除“范围”，加入“(c) 后续修正、修改和增补——范围”。

(c) 未经许可的申请

修改美国法典第 35 编第 185 条，删除“而且没有欺骗意图”。

(d) 有缺陷专利的再颁

美国法典第 35 编第 251 条作如下修改——

(1) 第一自然段中——

(A) 删除“无论何时”，加入“(a) 一般规定——无论何时”；以及

(B) 删除“不具有任何欺骗意图”。

(2) 第二自然段中，删除“局长”，加入“(b) 多件重新颁

发的专利——局长”；

(3) 第三自然段中，删除“规定”，加入“(c) 本编的适用范围——规定”；以及

(4) 最后一个自然段中，删除“不再颁专利”，加入“(d) 扩大原始专利权利要求范围的再颁专利——不再颁专利”。

(e) 再颁的效力

美国法典第 35 编第 253 条作如下修改——

(1) 第一自然段中，删除“无论何时，没有任何欺骗意图”，加入“(a) 一般规定——无论何时”；以及

(2) 第二自然段中，删除“同样”，加入“(b) 附加放弃或者者捐献——与以 (a) 款记载相同的方式”。

(f) 发明人姓名的改正

美国法典第 35 编第 256 条作如下修改——

(1) 第一自然段中——

(A) 删除“无论何时”，加入“(a) 更正——无论何时”；以及

(B) 删除“并且此种错误的产生在发明人方面并没有欺骗意图的”；和

(2) 第二自然段中——

删除“此种错误”，加入“(b) 错误更正后专利有效——此种错误”。

(g) 专利有效性的推定

美国法典第 35 编第 282 条作如下修改——

(1) 第一自然段中——

(A) 删除“专利”，加入“(a) 一般规定——专利”；以及

(B) 删除第三句；

(2) 第二自然段中——

(A) 删除“下列”，加入“(b) 抗辩——以下”；

(B) 段 (1) 中删除“不可实施性，”加入“不可实施性。”以及

(C) 段(2)中删除“可专利性,”加入“可专利性。”和
(3)第三自然段中——

(A) 删除“在涉及专利权的有效性或者侵犯专利权的诉讼中”,加入“(c) 受理通知——在涉及专利权的有效性或者侵犯专利权的诉讼中”;以及

(B) 删除“索赔法院”,增加“联邦索赔法院”。

(h) 侵权诉讼

修改美国法典第 35 编第 288 条,删除“没有欺骗意图”。

(i) 修订者注释

(1) 修改美国法典第 35 编第 3 条(e)款(2)项,删除“本法”,加入“该法”。

(2) 美国法典第 35 编第 202 条作如下修改——

(A) 在(b)款(3)项中,删除“上述第 203 条(b)款”,加入“第 203 条(b)款”;以及

(B) 在(c)款(7)项(D)中,删除“除证明”直到其后的“小企业公司”,加入“除非在合理调查后裁定不可行外,对主题发明的优先权许可应给予小企业公司;以及”。

(3) 修改美国法典第 35 编第 209 条(d)款(1)项,删除“不可转移的”,加入“不可转让的”。

(4) 修改美国法典第 35 编第 287 条(c)款(2)项(G)目,删除“任何州(state)”,加入“任何州(State)”。

(5) 修改美国法典第 35 编第 371 条(b)款,删除“条约”,加入“条约”。

(j) 不必要的引用

(1) 一般规定——将美国法典第 35 编中出现的用词“本编的”删除。

(2) 例外情况——(1)项作出的修改不适用于美国法典第 35 编的以下条款中对该词的使用:

(35USC2, 12, 32, 41, 103, 104, 111, 119~123, 132, 135, 143, 145, 146, 154, 157, 162, 172, 182~186, 207,

210, 257, 267。)

- (A) 第 1 条 (c) 款。
- (B) 第 101 条。
- (C) 第 105 条的 (a) 和 (b) 款。
- (D) 第 111 条 (b) 款 (8) 项中对该词的首次使用。
- (E) 第 161 条。
- (F) 第 164 条。
- (G) 第 171 条。
- (H) 第 251 条 (c) 款以及被该条指定的条款。
- (I) 第 261 条。
- (J) 第 271 条的 (g) 款和 (h) 款。
- (K) 第 287 条 (b) 款 (1) 项。
- (L) 第 289 条。
- (M) 第 375 条 (a) 款中对该词的首次使用。

(k) 附加的技术性修订

美国法典第 35 编第 155 条和第 155A 条以及在本编第 14 章中涉及这些条款的项目一并废止。

(l) 生效日期

本条所作修订自本法案颁布之日起 1 年后生效，并适用于生效日当天或者之后启动的程序。

第 21 节 行政法官的差旅费及报酬

(a) 支付特定差旅相关费用的授权

美国法典第 35 编第 2 条 (b) 款 (11) 项，在“全世界”后增加“，而且专利商标局被授权可为非联邦雇员支付包括生活费和差旅相关费用的经费，包括每日津贴、住宿费和交通费”。

(b) 行政法官的报酬

修改美国法典第 35 编第 3 条 (b) 项，在末尾增加以下内容：

“(6) 专利行政法官和商标行政法官——局长可以在不超过第 5 编第 5314 条所载行政部门表第 III 级可支付的基本薪金的水

平下，确定根据第 6 条任命的专利行政法官和根据 1946 年商标法（美国法典第 15 编第 1067 条）任命的商标行政法官的基本薪金。按本项的基本薪金的支付不受第 5 编第 5306 条（e）款或者第 5373 条的支付限额的限制”。

第 22 节 专利商标局的资金

(a) 一般规定

美国法典第 35 编第 42 条（c）款的修改——

- (1) 删除“(c)”并加入“(c)(1)”；
- (2) 在第一句中，删除“应提供给”并加入“应按第（3）项提供给”；
- (3) 删除第二句；和
- (4) 在末尾增加下列内容：

“(2) 在财政部中建立有专利商标费储备基金。如果一财年中专利商标局的收费超过该财年拨给该局的金额，超过所拨金额的收费应存入专利商标费储备基金。在拨款法规定的限度和金额内，基金中的金额应仅可用于支付按照第（3）项的局债务和花费。”

“(3)(A) 按第 41 条、第 42 条和第 376 条收取的任何费用以及这些费用的任何附加费，仅可用于专利申请处理相关的专利商标局费用和专利相关的其他活动、服务及材料，以及承担专利相关的专利商标局管理费用。”

“(B) 按 1946 年商标法第 31 条收取的任何费用，以及这些费用的任何附加费，仅可用于商标注册处理相关的专利商标局费用和商标相关的其他活动、服务及材料，以及承担商标相关的专利商标局管理费用。”

(b) 生效日期

本节作出的修改将于 2011 年 10 月 1 日起生效。

第 23 节 卫星局

(a) 设立

以可用的资源，局长应在不迟于本法颁布之日起 3 年，在美

国设立 3 个以上的卫星局以履行专利商标局的职责。

(b) 目的

按 (a) 款设立卫星局的目的是——

(1) 增加外展活动以更好地联系专利商标局与专利申请人及发明人；

(2) 增强专利审查员的保留；

(3) 改进专利审查员招聘；

(4) 减少等待审查的专利申请数量；和

(5) 改进专利审查质量。

(c) 所需考虑

(1) 一般规定，在选择要按 (a) 款设立的每个卫星局的位置时，局长——

(A) 应确保局之间的地理多样性，包括通过确保此类局设立在全国不同的州和地区；

(B) 可依靠之前专利商标局对卫星局潜在地点的任何评估，包括作为局全国劳动力项目一部分准备的任何评估，其结果是选择密歇根州的底特律作为专利商标局的第一个卫星局；

(C) 应评价并考虑按 (b) 款所列的卫星局目的会实现的程度；

(D) 应考虑从地区中有科学和技术知识的人员里以最小的招聘成本招入新专利审查员的可能性；和

(E) 应考虑对地区经济的影响。

(2) 公开选择过程——第 (1) 项内容不应限制专利商标局仅考虑选择密歇根州底特律卫星局的其评估。

(d) 向国会报告

不迟于本法颁布之日起的第三个财年末，局长应向国会提交报告——

(1) 局长选择 (a) 款所需任何卫星局位置的理由，包括所选位置会如何实现按 (b) 款所列的卫星局目的以及如何满足按 (c) 款所列的所需考虑；

- (2) 局长设立所有此类卫星局的进展；和
- (3) 现存卫星局的运作是否在实现按（b）款的目的。

第 24 节 底特律卫星局的命名

(a) 命名

位于密歇根州底特律的专利商标局卫星局应被命名为“Elijah J. McCoy 专利商标局”。

(b) 引用

美国法律、地图、法规、文献、论文或者其他记录中对（a）款中提及的位于密歇根州底特律的专利商标局卫星局的引用，被视为对“Elijah J. McCoy 专利商标局”的引用。

第 25 节 重要技术的优先审查

美国法典第 35 编第 2 条（b）款（2）项的修改——

- (1) 在（E）目中，删除分号后的“和”；
- (2) 在（F）目中，在分号后加入“和”；和
- (3) 在末尾增加下列内容：

“（G）尽管有第 41 条或者任何其他法律规定，按局长规定的任何条件并在专利申请人的请求下，可以提供对国家经济或者国家竞争力重要的产品、方法或者技术申请的优先审查，而不收回提供这样优先的总额外成本”。

第 26 节 实施研究

(a) 专利商标局研究

局长应对专利商标局实施本法案和本法案所作修改的方式进行研究，以及如局长认为适当，应对关于专利权、美国创新、美国市场竞争力、小型企业获得资本投资的机会，以及其他此类问题的联邦政府专利政策和实践的其他此类方面进行研究。

(b) 向国会报告

局长应在不迟于本法颁布之日后 4 年，向众议院和参议院司法委员会提交按（a）款进行的研究结果的报告，包括局长认为适当的、任何更改法律和法规的建议。

第 27 节 基因检测研究

(a) 一般规定

局长应对提供其中存在对初始基因诊断检测的基因专利和独占许可的，独立确认基因诊断检测活动的有效方式进行研究。

(b) 研究中包括的项目

研究应包括至少下列项目的审查：

(1) 目前独立第二意见检测的缺乏对向基因诊断检测的患者和受试者提供最高水平医疗护理的能力，以及对抑制现有检测和诊断创新已有的影响。

(2) 提供独立第二意见基因诊断检测对现有独占基因检测专利和许可持有人会有影响。

(3) 目前的基因检测活动独占许可和专利对医学实践的影响，包括但不限于：检测结果和检测程序表现的解释。

(4) 成本和保险覆盖面对获取和提供基因诊断检测的作用。

(c) 定义的确认基因诊断检测活动

为了本节的目的，术语“确认基因诊断检测活动”意为基因诊断检测提供者对个体的基因诊断检测表现目的仅是为了给个体提供获自另一检测提供者对个体的之前检测表现的独立结果确认。

(d) 报告

不迟于本法制定之日后 9 个月，局长应向参议院司法委员会和众议院司法委员会报告研究的结果，并提供建立这种独立确认基因诊断检测活动可用性的建议。

第 28 节 小企业公司的专利监察项目

利用现有资源，局长应在局内建立并维持专利监察项目 (Patent Ombudsman Program)。项目人员的职责应包括为小企业和独立发明人提供专利申请相关的支持和服务。

第 29 节 研究申请人多样性的方法的建立

局长应在不迟于本法制定之日起 6 个月时间末建立研究专利

申请人多样性的方法，包括那些少数民族、妇女和退伍军人申请人。局长不应使用该研究的结果来对专利申请人提供任何优惠待遇。

第 30 节 国会意向

国会意向是专利系统应促进工业继续发展在全国刺激增长并创造就业的新技术，这包括保护小企业和发明人的权利免遭可能导致创新中断的掠夺行为。

第 31 节 美国专利商标局对小企业国际专利保护的研究

(a) 所需研究

局长，与商务部长和小型企业管理局的管理人商议，应使用专利商标局现有资源进行研究——

(1) 确定专利商标局协同其他联邦部门和机构如何能最好地帮助小型企业进行国际专利保护；和

(2) 为了帮助小型企业支付申请、维持和实施国际专利申请的花费，是否应设立——

(A) 周转基金贷款项目以给小型企业贷款来支付此类申请、维持和实施以及相关技术援助的花费；

(B) 补助项目以支付此类申请、维持和实施以及相关技术援助的花费。

(b) 报告

不迟于本法制定之日后 120 日，局长应向国会发送报告，包括——

(1) 进行按照 (a) 要求研究时作出的所有结果和决定；

(2) 是否作出下面决定的声明——

(A) 按 (a) 款 (2) 项 (A) 目描述的周转基金贷款项目应被设立；

(B) 按 (a) 款 (2) 项 (B) 目描述的补助项目应被设立；
或者

(C) 这样的项目均不应被设立；和

(3) 局长在进行这样的研究时可能已发展出的任何立法建议。

第 32 节 公益项目

(a) 一般规定

局长应与其一起工作并支持全国知识产权法律协会设立旨在资助资源不足的独立发明人和小型企业的公益项目。

(b) 生效日期

本节应在本法颁布之日起生效。

第 33 节 对专利授权的限制

(a) 限制

尽管有任何其他法律规定，专利不可以授予指向或者包含人体组织的权利要求。

(b) 生效日期

(1) 一般规定——(a) 款应适用于待裁决的，或者本法颁布之日或者之后提交的任何专利申请。

(2) 先前申请——(a) 款不应影响授予给第 (1) 项不适用申请的任何专利的有效性。

第 34 节 专利诉讼研究

(a) 美国总审计局 (GAO) 研究

美国总审计长应对非专利实施实体或者专利主张实体的诉讼结果进行研究，有关于美国法典第 35 编以及该编批准的规章授予的专利权利要求。

(b) 研究内容

按本节进行的研究应包括下列内容：

(1) 本法制定之日的前 20 年时间内 (a) 款中所描述诉讼的年度汇编。

(2) 在司法审查后发现无价值的此类诉讼的案件汇编。

(3) 这样的诉讼对解决专利权利要求所需时间的影响。

(4) 估计的花费，包括与专利持有人、专利许可人、专利被

许可人和发明人，以及替代或者竞争创新使用人的此类诉讼相关的抗辩成本。

(5) 这样的诉讼对美国经济的影响，包括对发明人、就业创造、雇主、雇员和消费者的影响。

(6) 如果有，起诉此类诉讼的非专利实施实体或者专利主张实体所提供的商业利益。

(c) 向国会报告

总审计长最迟应在本法颁布之日后 1 年，向众议院司法委员会和参议院司法委员会提交本节所要求的研究结果报告，包括会最小化此类研究对象专利诉讼的任何消极影响的、任何更改法律和法规的建议。

第 35 节 生效日期

除另有规定外，本法案的规定应在本法案颁布之日起 1 年后生效，并应适用于该生效日或者之后的授权的任何专利。

第 36 节 预算影响

为符合法定的 2010 年现收现付法 (Pay-As-You-Go Act)，如果名为“现收现付 (PAYGO) 立法的预算影响”的本法最新声明之前已经被提交到投票表决过程，本法的预算影响应参照名为“现收现付 (PAYGO) 立法的预算影响”的本法最新声明来确定，并由众议院预算委员会主席提交刊印在国会记录中。

第 37 节 专利期限延展申请 60 天期限的计算

(a) 一般规定

修改美国法典第 35 编第 156 条 (d) 款 (1) 项，在末尾添加下列平齐句：

“为了确定产品按本项第 2 句的获得批准的日期，如果该批准是在工作日东部时间下午 4:30 之后传送，或者在非工作日传送，产品被视为在下一个工作日获得该批准。对前面的句子，术语‘工作日’意为星期一、星期二、星期三、星期四或者星期

五，不包括第 5 编第 6103 条规定的任何法定节假日”。

(b) 适用性

(a) 款作出的修改应适用于待裁决的，或者本法颁布之日后提交的，或者对关于申请的决定受司法审查的申请在本法制定之日提交的，任何申请按美国法典第 35 编第 156 条规定的专利期限延展。

2011 年 9 月 16 日批准。

立法过程-众议院 (H. R.) 1249:

众议院报告 (HOUSE REPORTS): No. 112-98, Pt. 1 (司法委员会)。

国会记录 (CONGRESSIONAL RECORD), Vol. 157 (2011):

6 月 22 日、23 日众议院审议并通过。

9 月 7 日、8 日参议院审议并通过。

总统文件每日汇编 (DAILY COMPILATION OF PRESIDENTIAL DOCUMENTS) (2011):

9 月 16 日总统批注。